



저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

- 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다.

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:



저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.



비영리. 귀하는 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없습니다.



변경금지. 귀하는 이 저작물을 개작, 변형 또는 가공할 수 없습니다.

- 귀하는, 이 저작물의 재이용이나 배포의 경우, 이 저작물에 적용된 이용허락조건을 명확하게 나타내어야 합니다.
- 저작권자로부터 별도의 허가를 받으면 이러한 조건들은 적용되지 않습니다.

저작권법에 따른 이용자의 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

이것은 [이용허락규약\(Legal Code\)](#)을 이해하기 쉽게 요약한 것입니다.

[Disclaimer](#)

법학석사 학위논문

직무발명 보상제도에 관한 연구

-보상규정 표준모델을 중심으로-

2022년 8월

서울대학교 대학원

법학과 지식재산전공

곽재근

직무발명 보상제도에 관한 연구

-보상규정 표준모델을 중심으로-

지도교수 정 상 조

이 논문을 법학석사 학위논문으로 제출함
2022년 5월

서울대학교 대학원
법학과 지식재산전공
곽 재 근

곽재근의 석사 학위논문을 인준함
2022년 7월

위 원 장 박 준 석 (인)

부위원장 이 동 진 (인)

위 원 정 상 조 (인)

국문초록

오늘날 우리 기업은 반도체, 이차전지, 무선통신 및 바이오의약품 등 다양한 첨단 기술 분야에 있어서 글로벌 선두 그룹을 형성하고 있으나, 심화되는 경쟁과 보호무역주의의 확산은 기업의 비즈니스 환경을 갈수록 악화시키고 있다. 기업들은 이러한 위기를 효과적으로 극복하기 위하여 기술 혁신을 통한 경쟁 우위 확보에 매진하고 있으며, 혁신의 결과물을 보호하기 위한 지식재산권 창출에도 많은 노력을 기울이고 있다. 나아가 지식재산권은 오늘날 수익 창출의 수단으로도 활용되고 있으므로 기업은 지식재산의 창출은 물론 활용에도 많은 관심을 기울이고 있다.

2021년 특허청이 발간한 2020년 지식재산 백서에 따르면, 2020년 기준 법인 명의의 국내 특허출원 수는 181,873건으로 전체 출원 수의 80.2%를 차지하는 것으로 나타났다. 이러한 조사 결과에 의하면 오늘날 대부분의 지식재산권은 종업원의 직무발명에 기초하는 것을 알 수 있다. 따라서 질적으로 우수한 지식재산을 창출하고 기업의 혁신 성장을 가속화하기 위해서는 혁신의 주체인 종업원에게 정당한 보상이 이루어질 수 있도록 직무발명 보상 관련 법제가 이를 면밀하게 뒷받침할 필요가 있다.

한편 발명진흥법 제15조와 제16조는 직무발명의 보상에 대하여 규정한다. 이에 따르면 직무발명에 대한 보상규정은 사용자와 종업원의 협의에 의해 마련되어야 한다. 다만 현행 발명진흥법 제15조는 직무발명의 보상기준으로 ‘정당한 보상’, ‘사용자 이익’, ‘발명 완성에 사용자와 종업원이 공헌한 정도’ 등 추상적 기준만을 제시하고 있어 현재 민간 기업이 보상기준 작성 시 실질적으로 채택 가능한 법적 가이드라인(Guideline)이 부재한 상황이다. 따라서 보상규정이 부재하거나 미비하여 보상에 관한 다툼이 발생하면 소송 또는 산업재산권 분쟁조정위원회의 조정 절차 등을 통해 분쟁을 해결할 수밖에 없는 문제가 있다.

이러한 상황에서 특허청과 발명진흥회는 발명진흥법 제11조에 따른 정부 지원시책으로서 구체적인 보상유형과 보상액 산정 기준을 제시한 ‘직무발명 보상규정 표준모델’을 작성하여 배포하고 있다. 이는 법적 구속력 없는 지침에 해당하지만 합리적인 보상의 기준점을 제시하므로 현행법상 구체적인 직무발명 보상기준이 제시되고 있지 않아 보상유형과 보상액 산정기준에 대한 판단을 법원에 의존하고 있는 상황에서, 민간 기업이 직무발명 보상규정 작성·시행 시 유용한 참고자료가 될 수 있다. 또한 이는 직무발명 보상의 예측가능성을 높이고 법적 분쟁의 발생을 사전 방지하는 역할을 할 수 있다는 점에서도 실무상 유용할 수 있다.

다만 특허는 오늘날 실시나 처분을 넘어 다양하게 활용되고 있으나 현행 표준모델은 이를 충분히 반영하고 있지 못한 것으로 보인다. 예를 들어 시험·인허가 절차로 인해 실시나 처분이 상당 기간 동안 유보되는 제약·바이오 분야의 직무발명은 현행 표준모델에 의할 때 장기간 보상이 지연되거나 보상의 예측가능성이 떨어진다. 또한 직접적인 실시나 처분을 수반하지 않는 방어 특허나 침해 소송으로 사용자의 이익이 발생한 경우 역시 현행 표준모델에 의할 때 정당한 보상이 이루어지기 어렵다. 따라서 기업이 표준모델에 따라 보상규정을 작성·시행하게 되면, 위 경우에 있어 종업원이 정당한 보상을 받기 어렵고 이로 인하여 연구의욕이 저하될 수 있으며 나아가 기업의 혁신 활동이 저해될 우려가 있다.

따라서 본 연구에서는 직무발명 보상에 대한 현행 법규, 대법원 판례, 주요 국가의 법제와 운영현황을 검토하고, 실시 내지 처분이 상당기간 유보되는 특징이 있는 제약·바이오 직무발명, 직접 실시나 처분 없이 사용자 이익이 발생하는 방어 특허와 침해 소송의 경우에 대한 직무발명 보상을 표준모델에서 제시할 것을 주장한다. 나아가 독일의 사적 고용 관계에서의 종업원 발명의 보상에 관한 지침을 검토하여 ① 실적 보상, ② 실시 내지 처분 유보 보상 및 ③ 침해 보상 등 보상의 유형과 유형별 보상액 산정 기준을 제시한 표준모델 개선(안)을 제안한다.

주요어 : 직무발명 보상제도, 직무발명 보상규정 표준모델, 실적 보상, 실시
내지 처분 유보 보상, 침해 보상, 표준모델 개선안

학 번 : 2018-27929

목 차

제 1 장 서 론	1
제 1 절 연구의 목적	1
제 2 절 연구의 범위	6
제 2 장 직무발명 보상제도	7
제 1 절 직무발명 제도	7
1. 직무발명 의의	7
2. 직무발명 성립요건	8
제 2 절 직무발명 보상제도	10
1. 연혁	10
2. 발명진흥법상 직무발명 보상규정	12
3. 보상의 유형 및 보상액 산정 시 고려요소	14
가. 보상유형	14
나. 보상액 산정 기준	15
다. 사용자 이익	17
라. 발명자 공헌도	18
마. 기타 보상액 산정 시 고려요소	19
제 3 절 직무발명 보상현황 및 정책	21
1. 국내 기업의 직무발명 보상현황	21
가. 직무발명 보상규정 도입현황	21
나. 직무발명 보상금 지급현황	23
2. 직무발명 보상 활성화 정책	25
가. 직무발명 보상규정 표준모델	25
나. 직무발명 보상 우수기업 인증제도	26

제 3 장 직무발명 보상제도의 비교법적 고찰 28

제 1 절 미국의 직무발명 법제 및 현황 28

- 1. 직무발명 법제 28
- 2. 직무발명 보상규정 및 운영현황 29
- 3. 비교법적 검토 31

제 2 절 중국의 직무발명 법제 및 현황 32

- 1. 직무발명 법제 32
- 2. 직무발명 보상규정 및 운영현황 33
- 3. 비교법적 검토 35

제 3 절 일본의 직무발명 법제 및 현황 36

- 1. 직무발명 법제 36
- 2. 직무발명 보상규정 및 운영현황 37
- 3. 비교법적 검토 40

제 4 절 독일의 직무발명 법제 및 현황 41

- 1. 직무발명 법제 41
- 2. 직무발명 보상규정 및 운영현황 42
 - 가. 경제적 유용성(발명의 가치) 43
 - 나. 종업원 기여율 44
 - 다. 보상금 산정식 45
- 3. 비교법적 검토 46

제 5 절 소결 47

제 4 장 현행 표준모델과 그 한계 49

제 1 절 직무발명 보상규정 표준모델 49

- 1. 법적 성격 및 의의 49
- 2. 보상유형 및 보상액 산정 기준 50

제 2 절 표준모델의 한계 56

1. 방어 특허	56
2. 계약·바이오 직무발명	59
3. 침해 소송	64
제 3 절 소결	68
제 5 장 직무발명 보상규정 표준모델 개선(안)	70
제 1 절 독일의 보상지침	70
1. 법적 성격 및 의의	70
2. 독일 보상지침 제18항, 제20항 내지 제24항	71
제 2 절 직무발명 보상규정 표준모델 개선(안)	74
1. 보상유형 및 보상액 산정 기준	74
가. 실적 보상	75
나. 실시 내지 처분 유보 보상	76
다. 침해 보상	80
2. 표준모델 개선(안) 종합	81
제 3 절 소결	82
제 6 장 결 론	83
참고문헌	86
부 록	91
부록 1. 현행 표준모델(30인 이상) 및 개선(안) 비교표	91
부록 2. 독일 ‘사적 직무발명에 대한 보상지침’ 번역문	95
Abstract	117

표 목차

[표 1] <직무발명 보상금 계산식>	16
[표 2] <직무발명 보상금 계산식>	16
[표 3] <발명자·사용자 공헌도 고려요소>	18
[표 4] <사적 고용 관계에서의 종업원 발명의 보상에 관한 지침> ...	43
[표 5] <독일 보상지침에 따른 비례상수 계산식>	44
[표 6] <독일 보상지침에 따른 보상액 산정식 및 실시료율>	45
[표 7] <직무발명 보상규정 표준모델 별표 2>	50
[표 8] <직무발명 보상규정 표준모델 별표 2>	51
[표 9] <직무발명 보상규정 표준모델 별표 2>	52
[표 10] <직무발명 보상규정 표준모델 별표 3>	53
[표 11] <현행 표준모델 내 처분 보상액 산정 기준>	54
[표 12] <현행 표준모델 내 실시 보상액 산정 기준>	54
[표 13] <NPE의 유형>	65
[표 14] <금전 보상유형 신설(안)>	68
[표 15] <보상유형 종합(안)>	74
[표 16] <‘실적’ 보상액 산정 기준>	75
[표 17] <‘실시 내지 처분 유보’ 보상액 산정 기준>	79
[표 18] <‘침해’ 보상액 산정 기준>	80
[표 19] <보상유형 및 보상액 산정 기준 개선(안) 종합>	81

그림 목차

[그림 1] <동우화인캡 보상기준 및 실시 보상 지급액>	2
[그림 2] <동우화인캡 출원 수 증가 및 매출 증가>	3
[그림 3] <직무발명 선순환 구조>	4
[그림 4] <직무발명 보상규정 보유 비율(국내 기업)>	21
[그림 5] <발명의 신고·특허출원·등록 보상규정 보유 비율>	22
[그림 6] <기술의 실시·처분 보상규정 보유 비율>	22
[그림 7] <국내 기업의 직무발명 보상금 지급현황>	23
[그림 8] <국내 대학·공공(연)의 직무발명 보상금 지급현황>	24
[그림 9] <신약 개발단계별 특허 출원 전략>	59
[그림 10] <일반적인 신약 개발 R&D 과정>	60
[그림 11] <우리 기업의 미국 내 특허분쟁 현황>	64
[그림 12] <지식재산권 종류에 따른 평가방법>	77
[그림 13] <수익접근법 기반 기술가치평가 개요도>	77
[그림 14] <수익접근법 모형에 따른 기술가치평가 산식>	78

제 1 장 서 론

제 1 절 연구의 목적

오늘날 우리 기업은 반도체, 이차전지, 무선통신 및 바이오의약품 등 다양한 첨단 기술 분야에 있어서 글로벌 선두 그룹을 형성하고 있으나, 기업 간 경쟁은 날이 갈수록 심화되고 있으며, 보호무역주의의 확산으로 인해 기업의 비즈니스 환경이 갈수록 악화되고 있다. 이러한 위기 상황을 극복하기 위하여 우리 기업들은 기술 혁신을 통한 경쟁 우위 확보에 매진하고 있다. 또한 지식재산권은 기술 혁신의 결과물을 보호하기 위한 수단이므로 기업들은 지식재산권의 창출에 많은 관심을 기울이고 있다. 한편 질적으로 우수한 지식재산권은 실시·양도·라이선싱(Licensing)은 물론 지식재산금융과 소송 등을 통해 수익 창출 수단으로도 활용되므로 그 중요성이 더욱 커지고 있다.

한편 2021년 특허청이 발간한 2020년 지식재산백서 등에 따르면, 2020년 기준 법인 명의의 국내 특허출원 수는 181,873건으로 전체 출원 수의 80.2%를 차지하는 것으로 나타났다.¹⁾ 이러한 조사 결과에 의하면 오늘날 대부분의 지식재산권은 종업원의 직무발명에 기초하는 것을 알 수 있다. 따라서 기업의 혁신을 가속화하는 동시에 질적으로 우수한 지식재산권을 창출하기 위해서는 혁신의 주체인 종업원에게 정당한 보상이 이루어질 수 있도록 직무발명 보상 관련 법제가 이를 면밀하게 뒷받침할 필요가 있다.

1) 특허청, 『2020 지식재산백서』, 2021, 418면.

직무발명 보상의 중요성을 확인하기 위해 한 가지 사례를 살펴본다. 직무발명보상제도 운영 우수사례집에서 소개된 동우화인켐(주)는 일본 스미토모화학 계열의 국내 대기업으로서 아래의 그림 1과 같이 직무발명 보상기준을 확립하였으며 2004년부터 2014년까지 총 27건의 직무발명 실시 보상을 지급하였다. 주목할 점은 실시 보상이 건당 최저 1천만 원부터 최대 1억 원까지 지급되었다는 사실이다.²⁾

〈직무발명 보상기준〉

	출원보상 (노하우 포함)	등록보상	1차 실시보상	2차 실시보상
지급액	10만원	30~100만원	300만원	1천만원~1억원 (평가등급별지급)

〈실시보상 지급액〉

년도	구분	1차 실시보상		2차 실시보상	
		건수	보상금액	건수	보상금액
2004		5	15,000,000	0	
2006		2	6,000,000	0	
2007		0	-	2	55,000,000
2008		1	3,000,000	0	
2009		0	-	2	80,000,000
2010		2	6,000,000	1	70,000,000

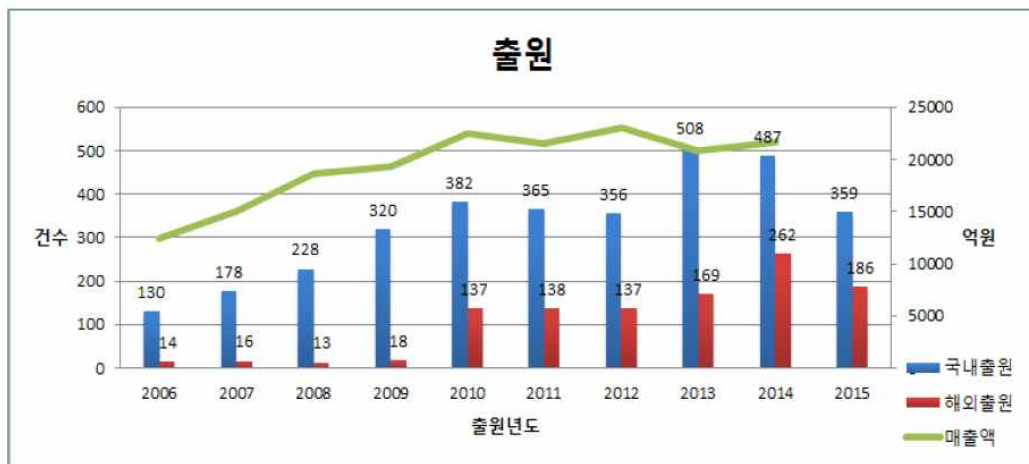
년도	구분	1차 실시보상		2차 실시보상	
		건수	보상금액	건수	보상금액
2011		0	-	0	-
2012		4	12,000,000	0	-
2013		3	9,000,000	2	100,000,000
2014		2	6,000,000	1	40,000,000
합계		19	57,000,000	8	345,000,000

[그림 1] 동우화인켐 보상기준 및 실시 보상 지급액³⁾

2) 특허청·한국발명진흥회, 『2015 직무발명보상제도 운영 우수사례집』, 2015, 25~27면.

3) 특허청·한국발명진흥회, 『2015 직무발명보상제도 운영 우수사례집』, 2015, 25~27면. 그림 재구성.

동우화인켐은 직무발명 보상 강화를 통해 단순히 등록 목적의 특허가 아닌 기업이 실제 필요로 하는 우수한 지식재산권을 창출할 수 있었다고 자체 평가하였다. 특히 직무발명 보상의 강화를 통해 기존 반도체 소자용 에천트(Etchant)⁴⁾ 사업군은 선도적인 입지가 보다 강화되었고, 새롭게 개척한 편광필름 등 사업군은 단기간 내에 양질의 특허를 다수 확보하게 되어 사업을 조기에 안정화시킬 수 있었다고 자체 평가하였다. 그 결과 2005년에 약 1조원이던 동우화인켐의 매출은 불과 5년 후인 2010년에 이르러 2배의 매출액을 달성하게 되었다.



[그림 2] 동우화인켐 출원 수 증가 및 매출 증가⁵⁾

동우화인켐의 사례에서 확인할 수 있는 바와 같이 직무발명에 대한 보상이 강화되면 종업원의 연구 의욕을 고취시킬 수 있게 되고, 그 결과 기술의 혁신과 기술 축적이 가속화되어 기업 경쟁력이 향상되며, 나아가 기업의 매출과 이익이 증가하게 된다. 이러한 직무발명 선순환 구조는 아래의 그림 3과 같이 도식화 될 수 있다.

4) 반도체, PCB, LCD 등의 에칭(Etching) 공정에 사용되는 식각액·부식액을 의미함.

5) 특허청·한국발명진흥회, 『2015 직무발명보상제도 운영 우수사례집』, 2015, 27면.



[그림 3] 직무발명 선순환 구조⁶⁾

한편 대통령 직속 기관이며 지식재산권 분야의 국가전략 수립, 관련 정책 심의·조정·점검 등 컨트롤 타워 역할을 하는 국가지식재산위원회 또한 직무발명에 대한 보상의 중요성을 인식하고, 2018년 12월 17일 제 23차 국가지식재산위원회에서 직무발명 보상제도 개선방안(안)을 의결하였다. 위 개선방안(안)에서는 직무발명의 활용성과를 극대화 하는 한편 발명자에 대한 보상을 보다 강화함으로써, 발명자의 혁신 의욕을 고취시키고 국가 지식재산경쟁력을 강화하는 것이 그 목적임을 분명히 밝히고 있다.⁷⁾

6) 한국발명진흥회, “직무발명 선순환 구조”, (접속일: 2022.05.31.). URL: <http://www.kipa.org/ip-job/intro/intro03.jsp>

7) 특허청장, “발명자 보상 강화 및 직무발명 활용 제고를 위한 직무발명보상제도 개선방안(안)”, 국가지식재산위원회, 2018. 12. 17., (접속일: 2022.06.01.). URL: https://ipkorea.go.kr/board/articleDetail.do?bbsId=BBSMSTR_000000000009&nttId=187&pageIndex=4&searchCnd=0

이러한 사실에도 불구하고 2020년도 지식재산활동 실태조사 자료에 따르면 직무발명 보상규정을 보유한 기업은 조사된 기업의 약 39.2%에 불과하므로,⁸⁾ 직무발명을 활성화하기 위한 정부 차원의 지원 시책 등이 보다 활발히 제공될 필요가 있다. 한편 현행 발명진흥법 제15조는 직무발명 보상기준으로서 ‘정당한 보상’, ‘사용자 이익’, ‘발명 완성에 사용자나 종업원이 공헌한 정도’ 등 추상적인 기준만을 제시하고 있어, 현재 민간 기업 등에서 보상기준 작성 시 실질적으로 채택 가능한 법적 가이드라인(Guideline)이 부재한 상황이다. 이에 정부 지원 시책으로 제공되는 직무발명 보상규정 표준모델은 강제성은 없으나 합리적인 보상의 기준을 제시하고 있으므로 실무상 유용한 참고자료가 될 수 있다.

다만 특허는 오늘날 실시나 처분을 넘어 다양하게 활용되고 있으나 현행 표준모델은 이를 충분히 반영하고 있지 못한 것으로 보인다. 예를 들어 시험·인허가 절차로 인해 실시나 처분이 상당 기간 동안 유보되는 제약·바이오 분야 직무발명은 표준모델에 따를 때 장기간 보상이 지연되거나 보상의 예측가능성이 떨어진다. 또한 직접적인 실시나 처분을 수반하지 않는 방어 특허나 침해 소송으로 사용자 이익이 발생한 경우 역시 현행 표준모델에 의하면 정당한 보상을 받기 어렵다.

따라서 본 연구에서는 직무발명 보상에 대한 현행 법규, 대법원 판례, 주요 국가의 법제와 운영현황을 검토하고, 실시 또는 처분 없이 사용자 이익이 있거나 장래에 기대되는 경우에 있어서 구체적인 보상의 기준을 제시하도록 표준모델이 보완되어야 함을 주장한다. 또한 독일의 사적 고용 관계에서의 종업원 발명의 보상에 관한 지침을 검토하여 보상의 유형과 보상액 산정 기준을 제시한 표준모델 개선(안)을 제안하고자 한다.

8) 특허청, 『2020년도 지식재산활동 실태조사』, 2020, 69면.

제 2 절 연구의 범위

제 1 장에서는 본 연구의 목적과 범위를 제시하였으며, 제 2 장에서는 직무발명 제도, 현행법상 직무발명 보상규정과 보상액 산정 시 고려요소 및 관련 판례를 검토하였다. 나아가 국내 기업의 보상규정 도입, 보상금 지급현황과 직무발명 보상제도 활성화를 위한 정책을 검토하였다.

제 3 장에서는 비교법적 검토를 위하여 미국, 중국, 일본 및 독일의 직무발명 법제, 보상규정 및 운영 현황 등을 살펴보았다. 제 4 장에서는 현행 직무발명 보상규정 표준모델 제10조 및 별표 2와 3의 보상기준을 구체적으로 검토하고, 실시나 처분 없이 사용자 이익이 있거나 장래에 기대되는 경우로서 i) 방어 특허, ii) 제약·바이오 분야의 직무발명 및 iii) 침해 소송의 경우를 상정하여, 발명진흥법 제15조와 대법원 판례 등에 기초할 때, 위의 경우에도 표준모델에서 보상기준을 제시할 필요가 있음을 주장하였다.

제 5 장에서는 독일 연방노동부장관이 1959년 공표한 ‘사적 고용 관계에서의 종업원 발명의 보상에 관한 지침’ (Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen im privaten Dienst)을 검토하고, 특히 방어 특허(Sperrpatente)를 규정한 제18항과 이용하지 않는 발명(Nicht verwertete Erfindungen)을 규정한 제20항 내지 제24항을 살펴, 표준모델에 ① 실적 보상, ② 실시 내지 처분 유보 보상 및 ③ 침해 보상을 규정하되, 특히 ② 유형의 경우 발명의 가치에 기초하여 기술가치평가 방식을 통해 도출한 기술 가액을 보상액 산정의 기초로 하는 표준모델 개선(안)을 제안하였다. 한편 제 6 장은 앞 장에서 논의한 내용을 종합 정리하였다.

제 2 장 직무발명 보상제도

제 1 절 직무발명 제도

1. 직무발명 의의

발명진흥법은 ‘종업원·법인의 임원 또는 공무원(이하 ‘종업원등’이라 한다)이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자·법인 또는 국가나 지방자치단체(이하 ‘사용자등’이라 한다)의 업무범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 종업원등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명’을 직무발명이라고 정의한다.⁹⁾ 직무발명이라 함은 특허법상 보호되는 ‘발명’에 국한되지 않으며, 실용신안법상 보호 대상이 되는 ‘고안’은 물론 디자인보호법상 보호 대상이 되는 ‘창작’을 포함하는 개념이다. 따라서 직무발명을 규정하는 발명진흥법 등에서는 직무발명에 대해 ‘특허 등’ 내지 ‘특허권 등’과 같은 용어를 사용한다(발명진흥법 제2조 제2호).

한편, 직무발명의 주체인 ‘종업원’은 사용자(국가, 법인 또는 대표)에 대한 노무 제공의 사실관계만 있으면 되고, 고용관계가 계속적이지 않은 임시 고용직이나 수습공을 포함하며, 상근·비상근, 보수의 지급 유무에 관계없이 사용자와 고용관계에 있으면 종업원으로 인정한다.¹⁰⁾

9) 정상조·박준석, 『지식재산권법』 제4판, 홍문사, 2019, 130~131면.

10) 서울중앙지방법원 2009. 11. 11. 선고 2009가합72372 판결; 윤선희·강명수 “기술혁신과 경쟁력 강화를 위한 직무발명 제도의 개선 방향”, 법조 제69권 제3호(통권 제741호), 2020, 160면.

2. 직무발명 성립요건

종업원 발명이 직무발명으로 인정받으려면 발명진흥법 제2조 제2호의 직무발명 성립요건을 만족시켜야 하며, 구체적으로 직무발명은 i) 종업원이 완성한 발명으로서, ii) 사용자의 업무범위에 속하고, iii) 종업원의 직무에도 속하는 발명이어야 한다. 이에 따라 직무발명은 위의 요건 중 ii 및 iii 요건을 만족시키지 못하는 자유발명 및 위의 요건 중 iii 요건을 만족시키지 못하는 업무발명과 구분될 수 있다.

한편, 발명진흥법 시행령 제7조 및 발명진흥법 제13조 제3항에 따라 사용자가 종업원으로부터 직무발명의 완성 사실을 통지받은 날로부터 4개월 이내에 발명에 대한 승계 여부를 알리지 아니한 때에는, 직무발명 성립요건인 위의 i 내지 iii의 요건을 만족시켰다 하더라도 직무발명이 자유발명으로 전환되게 되므로,¹¹⁾ 이러한 경우에는 종업원의 허락 없이 는 사용자가 무상의 통상실시권도 가질 수 없게 된다.¹²⁾

직무발명의 성립요건 중 위의 ii 요건과 관련하여, ‘사용자’라 함은 서울중앙지방법원 2015. 5. 29. 선고 2014카합81041 판결 등에서 판시한 바와 같이 타인을 선임하여 특정 사무에 종사하게끔 하고 그 지휘, 감독을 하는 자를 말하는 것으로 이해될 수 있다.¹³⁾ 한편 사용자의 업무범위는 기본적으로 사용자의 사업 목적을 중심으로 판단하되, 사업자등록증, 법인의 정관, 회사의 내규 등을 두루 참작하여 종합적으로 판단하여야 할 것이다.

11) 정차호 외 6명, 『직무발명 법제 개선방안』, 특허청, 2020, 60면.

12) 발명진흥법 제13조 제3항 규정.

13) 특허청·한국발명진흥회, 『쟁점별 직무발명 최신판례 2018』, 2018, 22면.

직무발명의 성립요건 중 iii 요건으로서 해당 발명이 종업원의 직무에 속하는지 여부는 종업원과 사용자 사이에 체결된 근로계약, 근무규칙 뿐만 아니라 종업원의 직책이나 지위 그리고 사용자가 제공한 시설과 자금을 이용한 것인지 여부와 근무시간 중에 만들어진 발명인지 여부 등을 비롯한 다양한 사실을 참고하여 판단할 수 있을 것이며,¹⁴⁾ 직무라 함은 종업원의 현재 직무 뿐 아니라 과거의 직무를 포함하는 것이다.¹⁵⁾

한편, 발명진흥법 제2조 제3호에서 ‘직무발명 외의 발명을 한 자’는 ‘개인발명가’라고 포괄적으로 지칭하고 있고, 동법 제10조 제3항에서 직무발명 외의 종업원등의 발명에 대해서는 미리 사용자에게 특허 받을 수 있는 권리나 특허권을 승계시키거나 전용실시권을 설정하도록 하는 계약이나 근무규정의 조항은 무효라고 규정하고 있다.

관련하여 강학상 개념인 자유발명과 업무발명은 모두 발명진흥법에 따른 직무발명 승계 내지 보상규정의 규율을 받지 않는 개인발명으로, 개인의 ‘사적 자치의 영역’에 포함되는 것으로 보이는 점에서 양자는 법적 취급에 있어서 차이가 없다고 생각된다. 한편, 사용자가 종업원의 업무발명 내지 자유발명에 대하여 통상실시권을 가지도록 미리 정해둔 계약이나 근무규정 등은 공서양속에 반하여 무효라고 판단될 가능성은 있으나, 이를 발명진흥법상 당연무효(當然無效)라고 볼 수는 없다.¹⁶⁾

14) 정상조·박준석, 앞의 책, 132면.

15) 발명진흥법 제2조(정의)

2. “직무발명”이란 종업원, 법인의 임원 또는 공무원(이하 “종업원등”이라 한다)이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자·법인 또는 국가나 지방자치단체(이하 “사용자등”이라 한다)의 업무 범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 종업원등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명을 말한다.

16) 정상조·박준석, 앞의 책, 135면.

제 2 절 직무발명 보상제도

1. 연혁

1973년 2월 8일 법률 제2505호 (구)특허법 제40조 제1항은 종업원 등의 직무발명이 승계되거나 사용자가 이에 대해 전용실시권을 설정한 경우 정당한 보상을 받을 권리를 가짐을 규정하고 있었으며, 동조 제2항은 보상의 액을 결정함에 있어서 그 발명에 의하여 사용자 등이 얻을 이익의 액과 그 발명의 완성에 사용자등 및 종업원등이 공헌한 정도를 고려할 것을 규정하고 있었다.¹⁷⁾ 한편 (구)발명진흥법 제14조는 직무발명에 관하여 별도로 규정하지 않은 사항에 대해서는 특허법 제39조와 제40조, 실용신안법 및 의장법 제34조의 규정을 준용하도록 하고 있었다.

관련하여 직무발명에 대한 규정이 특허법과 발명진흥법에 이원화되어 직무발명 법제의 효율성 확보와 단일화가 어렵다는 비판이 존재하였고, 국회는 법 개정을 통하여 직무발명 관련 규정들을 발명진흥법으로 일괄 통합하였다. 구체적으로 2006년 3월 3일 법률 제7869호 발명진흥법 제13조¹⁸⁾에서 규정한 직무발명에 대한 보상규정을 살펴보면, 보상 형태와 보

17) (구)특허법 제40조(직무발명)

① 종업원등은 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리 또는 직무발명에 대한 특허권을 계약 또는 근무규정에 의하여 사용자등으로 하여금 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가진다.

② 제1항의 규정에 의한 보상의 액을 결정함에 있어서는 그 발명에 의하여 사용자등이 얻을 이익의 액과 그 발명의 완성에 사용자등 및 종업원등이 공헌한 정도를 고려하여야 한다. 이 경우 보상금의 지급기준에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

18) (구)발명진흥법(2006. 9. 4 시행 법률) 제13조(직무발명에 대한 보상)

① 종업원등은 직무발명에 대하여 특허등을 받을 수 있는 권리 또는 특허권등을 계약 또는 근무규정에 의하여 사용자등으로 하여금 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가진다.

상액을 결정하기 위한 기준을 정할 때 사용자와 종업원 간에 행하여진 협의 등 종업원의 참여도를 고려한 것이면 정당한 보상으로 간주하도록 하였다. 따라서 (구)특허법 제40조와 비교하면 법원의 재량이 상당 부분 줄어들어 온 것이었으나, ‘합리적인 것으로 인정’의 부분 해석과 관련하여 이견 내지 다툼이 발생하고 이로 인해 법원이 계속적으로 개입할 수밖에 없었으므로 다시 법 개정이 추진되게 되었다.

이에 2014. 1. 31. 시행된 현행 발명진흥법은 발명진흥법 제15조에서 ‘합리적인 것으로 인정’이라는 문구를 삭제하여 법원의 개입 소지를 최소화 하고자 하였다. 또한 종업원의 협상력과 절차적 권리를 강화하여 종업원이 직무발명 보상과정에 실질적으로 참여하게 하였다. 구체적으로 사용자에게 직무발명 보상규정을 작성하고 문서로 알릴 의무, 보상규정의 작성 또는 변경에 관한 정당한 절차와 효력 요건, 보상의 구체적 사항을 문서로 알릴 의무가 규정되었고, 이러한 보상규정의 제·개정 및 운영에 대한 엄격한 절차적 요건을 준수하여 직무발명 보상이 이루어진 경우라면 정당한 보상으로 간주하도록 하였다.¹⁹⁾ 다만 이러한 경우라도 실제적 정당성을 확보하기 위하여, 보상액 산정 시 직무발명에 의해 사용자등이 얻을 이익과 발명의 완성에 대한 사용자와 종업원의 공헌도는 반드시 고려하도록 하는 동조 제6항 단서 규정을 두었다.

② 제1항의 규정에 의한 보상에 대하여 계약 또는 근무규정에서 정하고 있는 경우에 그에 따른 보상이 다음 각 호의 상황 등을 고려하여 **합리적인 것으로 인정**되면 이를 정당한 보상으로 본다.

1. 보상형태 및 보상액을 결정하기 위한 기준을 정함에 있어서 사용자등과 종업원등 사이에 행하여진 협의의 상황
 2. 책정된 보상기준의 공표·게시 등 종업원등에 대한 보상기준의 제시 상황
 3. 보상형태 및 보상액의 결정 시 종업원등으로부터의 의견청취의 상황
- 19) 특허청, 『개정 직무발명보상제도 해설 및 편람』, 2013, 19~21면.

2. 발명진흥법상 직무발명 보상규정

직무발명 보상에 관한 내용은 발명진흥법 제15조²⁰⁾ 및 동법 제16조²¹⁾에서 규정된다. 구체적으로 직무발명 보상규정은 사용자와 근로자 간의 협의를 통한 계약이나 근무규정에 의해 마련되어야 한다. 사용자는 보상 형태와 보상액을 결정하기 위한 기준, 지급방법 등이 명시된 보상규정을 작성하고 종업원들에게 문서로 알려야 하며, 보상 시 보상액 등 구체적 사항 역시 종업원들에게 문서로 알려야 한다(제15조 제2항 내지 제4항).

20) 발명진흥법 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 권리를 가진다.
- ② 사용자등은 제1항에 따른 보상에 대하여 보상형태와 보상액을 결정하기 위한 기준, 지급방법 등이 명시된 보상규정을 작성하고 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.
- ⑤ 사용자등이 제3항에 따라 협의하여야 하거나 동의를 받아야 하는 종업원등의 범위, 절차 등 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.
- ⑥ 사용자등이 제2항부터 제4항까지의 규정에 따라 종업원등에게 보상한 경우에는 정당한 보상을 한 것으로 본다. 다만, 그 보상액이 직무발명에 의하여 사용자등이 얻을 이익과 그 발명의 완성에 사용자등과 종업원등이 공헌한 정도를 고려하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.
- ⑦ 공무원등의 직무발명에 대하여 제10조제2항에 따라 국가나 지방자치단체가 그 권리를 승계한 경우에는 정당한 보상을 하여야 한다. 이 경우 보상금의 지급에 필요한 사항은 대통령령이나 조례로 정한다.

21) 발명진흥법 제16조(출원 유보시의 보상)

사용자등은 직무발명에 대한 권리를 승계한 후 출원(出願)하지 아니하거나 출원을 포기 또는 취하하는 경우에도 제15조에 따라 정당한 보상을 하여야 한다. 이 경우 그 발명에 대한 보상액을 결정할 때에는 그 발명이 산업재산권으로 보호되었더라면 종업원등이 받을 수 있었던 경제적 이익을 고려하여야 한다.

구체적으로 제15조 제1항은 종업원이 발명 완성 시 특허 받을 수 있는 권리를 원시적으로 취득하되 특허 받을 수 있는 권리 내지 특허권 등을 사용자에게 승계한 경우 반대급부로서 정당한 보상을 받을 수 있다고 규정하며, 동조 제6항은 동조 제2항 내지 제4항의 규정에 따라 종업원에게 보상한 경우 이를 정당한 보상으로 인정한다고 하여, 절차에 따른 보상이라면 이를 정당한 것으로 인정한다. 다만 동법 동조 제6항의 단서에서 “그 보상액이 직무발명에 의하여 사용자등이 얻을 이익과 그 발명의 완성에 사용자등과 종업원등이 공헌한 정도를 고려하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.” 고 하여 절차적 정당성과 실체적 정당성을 모두 고려하도록 하고 있으며 이는 강행규정으로 해석된다.²²⁾ 한편, 동법 제16조는 사용자등이 직무발명에 대한 권리를 종업원으로부터 승계한 이후 출원하지 아니하거나 출원을 포기 또는 취하하는 경우에도 제15조에 따른 정당한 보상을 하여야 하고, 또한 해당 직무발명에 대한 보상액을 결정할 때에는 그 발명이 산업재산권으로 보호되었더라면 종업원등이 받을 수 있었던 경제적 이익을 고려하여야 한다고 규정하고 있다.

이에, 발명진흥법 제15조 및 제16조에 따를 경우 사용자가 직무발명을 일단 승계하기로 한 이상, 리버스 엔지니어링(reverse engineering) 가능 여부, 경쟁 회사의 동향 및 기술 유출 가능성 등과 같은 다양한 요소를 고려한 경영적 판단에 기초하여, 이를 특허로 출원하거나 비밀 유지를 전제로 한 기술상 영업비밀(Trade Secret)²³⁾로 보호하기로 한 경우 모두에 있어서 종업원에게 정당한 보상을 하여야 할 것이다.

22) 윤선희·강명수, 앞의 책, 185면.

23) 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조(정의)

2. “영업비밀”이란 공공연히 알려져 있지 아니하고 독립된 경제적 가치를 가지는 것으로서, 비밀로 관리된 생산방법, 판매방법, 그 밖에 영업활동에 유용한 기술상 또는 경영상의 정보를 말한다.

한편 대법원 2008. 12. 24. 선고 2007다37370 판결은 정당한 보상의 의미와 보상 시 고려요소에 대하여 판시한 판결로서 본 판결은 정당한 보상금 상당액과 관련하여 “직무발명제도와 그 보상에 관한 법령의 취지를 참작하고 증거조사의 결과와 변론 전체의 취지에 의하여 밝혀진 당사자들 사이의 관계, 특허를 받을 수 있는 권리를 침해하게 된 경위, 이 사건 발명의 객관적인 기술적 가치, 유사한 대체기술의 존재 여부, 이 사건 발명에 의하여 피고 회사가 얻을 이익과 그 발명의 완성에 원고와 피고 회사가 공헌한 정도, 피고 회사의 과거의 직무발명에 대한 보상금 지급례, 이 사건 특허의 이용 형태 등 관련된 모든 간접사실들을 종합하여 정함이 상당하다.” 고 판시한 바 있다.²⁴⁾

3. 보상의 유형 및 보상액 산정 시 고려요소

가. 보상유형

직무발명에 대한 보상은 크게 금전적 보상과 비금전적 보상으로 구분된다. 일반적으로 직무발명 보상은 금전 보상의 형태로 지급되는 경우가 많으나, 기업이 내부 실정과 종업원의 선호도 등을 종합적으로 고려하여 금전 내지 비금전 보상 등 그 형태를 자율적으로 결정·시행할 수 있다. 한편 금전적 보상으로는 출원 보상, 출원 유보 보상, 등록 보상, 실시(실적) 보상, 처분 보상, 심사청구 보상, 방어 보상 등 유형이 있을 수 있고, 비금전적 보상으로는 해외연수, 유학, 안식년, 학위과정 지원, 희망 직무선택권 부여 등 유형이 있을 수 있다.²⁵⁾

24) 한남대학교 산학협력단, “정당한 직무발명 보상을 위한 산업군별 실시보상액 산정방안 연구”, 특허청, 2013. 12., 43면.

25) 특허청, 『직무발명제도』, 2011, 87~89면.

나. 보상액 산정 기준

직무발명에 대한 보상액을 산정하는 방법으로는 i) 발명마다 일정한 액수를 지급하는 방식인 정액법, ii) 발명의 경제적 가치·착상의 정도·노력·발명자의 지위 등 평가요소별로 나눈 후 평가점수에 따라 등급을 분류하여 보상액을 차등 지급하는 방식인 채점법(평가점수법) 및 iii) 발명에 의해 얻어지는 이익을 기준으로 보상액을 결정하는 방식인 슬라이드법이 있다. 한편 기업들은 실무상 출원 또는 등록 보상은 정액법을 취하고, 실시 보상 또는 처분 보상은 슬라이드법을 취하고 있다.²⁶⁾

한편 현행법은 직무발명에 의하여 사용자가 얻을 이익(이하, ‘사용자 이익’)과 그 발명의 완성에 사용자와 종업원이 공헌한 정도(이하, ‘발명자 공헌도’)를 고려하지 않은 보상은 정당한 보상으로 보지 않는다는 취지만을 규정하고 있을 뿐(발명진흥법 제15조 제6항), 구체적인 보상의 유형 내지 보상액 산정 기준은 제시하고 있지 않다. 따라서 민간 기업이 직무발명 보상규정을 작성·시행하고자 하는 경우 보상기준은 판례 또는 직무발명 보상규정 표준모델(이하, ‘표준모델’)을 참고할 수밖에 없다.

다만 실무상 문제되는 것은 주로 실시 보상 내지 처분 보상이며, 보상을 산정하는 구체적인 기준과 방법은 특히 하급심 법원에 맡겨져 있는 상황이다. 한편 여러 판례들을 통해 확립된 보상금 산정공식은 매출액이나 실시료 수입액을 기초로 ‘사용자 이익’을 계산하고, 여기에 종업원과 사용자가 발명·권리화·사업화 과정에서 공헌한 정도를 참작한 ‘발명자 공헌도’를 곱한 다음, 해당 발명이 공동 발명인 경우 ‘발명자 기여율’을 곱함으로써 보상액을 산정한다.²⁷⁾

26) 윤주탁, “직무발명보상금 산정 실무 및 주요 사례 연구”, 손해액 등 산정 체계화 관련 공개세미나 자료집, 특허법원, 2019, 26~27면.

하나의 예로 서울중앙지방법원 2015. 2. 6. 선고 2013가합92632 판결은 보상금액 산정 기준을 구체적으로 제시한 판례로서, 다음의 표 1과 같은 계산식을 통해 직무발명 보상금을 산정한 바 있다.

$$\text{직무발명 보상금} = \text{사용자의 매출액} \times \text{실시료율} \times \text{독점권 기여율} \times (\text{발명완성에 대한} \text{ 발명자 공헌도} \\ \times \text{ 발명자 기여율(공동발명의 경우)})$$

[표 1] 직무발명 보상금 계산식²⁸⁾

수원지방법원 2014. 10. 28. 선고 2013가합12788 판결은 실시료율과 독점권 기여율이 보상금 산정에 중대한 영향을 미치는지 여부를 판단한 판례로서, 구체적으로 아래 표 2와 같은 계산식을 통해 직무발명 보상금을 산정한 바 있다.

$$\text{직무발명 보상금} = \text{사용자가 얻을 이익(사용자의 매출액} \times \text{직무발명의 기여도} \times \text{실시료율} \times \text{독점권 기여율}) \\ \times \text{ 발명자 공헌도} \times \text{ 발명자 기여율(공동발명의 경우)}$$

[표 2] 직무발명 보상금 계산식²⁹⁾

27) 윤주탁, 앞의 책, 25~27면.

28) 서울중앙지방법원 2015. 2. 6. 선고 2013가합92632; 특허청·한국발명진흥회, 『쟁점별 직무발명 최신판례 2018』, 2018, 60면. 표 재구성.

29) 수원지방법원 2014. 10. 28. 선고 2013가합12788; 특허청·한국발명진흥회, 『쟁점별 직무발명 최신판례 2018』, 2018, 54~55면. 표 재구성.

다. 사용자 이익

사용자 이익은 사용자가 승계로 취득할 수 있는 권리에 대한 승계시점에 있어서의 객관적인 가치를 의미하는 것으로 볼 수 있으나,³⁰⁾ 승계시점에 사용자가 얻을 이익을 객관적으로 산정하는 것은 극히 곤란하므로 이를 평가함에 있어서 승계 이후 실시료 수입 등 사용자가 실제 얻은 이익을 참작하여 산정하는 것이 합리적이라고 하는 의견이 있다.³¹⁾

한편 사용자 이익의 의미에 대하여 대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결은 엘지생명과학에 제초제 기술 프로젝트 리더(Project Leader)로 입사한 원고가 제초제와 관련된 2건의 직무발명을 완성하고 피고를 상대로 직무발명 보상금을 청구한 사건에서 “사용자가 얻을 이익은 통상실시권을 넘어 직무발명을 배타적·독점적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 이익을 의미하며, 여기서 사용자가 얻을 이익은 직무발명 자체에 의하여 얻을 이익을 의미하는 것이지 수익·비용의 정산 이후에 남는 영업이익 등 회계상 이익을 의미하는 것은 아니다. 또한 수익·비용의 정산 결과와 관계없이 직무발명 자체에 의한 이익이 있다면 사용자가 얻을 이익이 있는 것이고, 또한 사용자가 제조·판매하고 있는 제품이 직무발명의 권리범위에 포함되지 않더라도 그것이 직무발명 실시 제품의 수요를 대체할 수 있는 제품으로서 사용자가 직무발명에 대한 특허권에 기해 경쟁회사로 하여금 직무발명을 실시할 수 없게 함으로써 매출이 증가하였다면, 그로 인한 이익을 직무발명에 의한 사용자의 이익으로 평가할 수 있다.” 고 하였다.

30) 最判 平成 7. 1. 20. 平成 6(才) 第1884号 참조, 운주탁, 앞의 책, 28면에서 재인용.

31) 정상조·박성수 공편, 특허법 주해 I, 박영사(2010), 469면; 조영선, 특허법 2.0(제6판), 박영사(2018), 209면 등., 운주탁, 앞의 책, 28면에서 재인용.

또한 대법원 2017. 1. 25. 선고 2014다220347 판결은 삼성전자 주식회사의 연구원으로 재직 중이던 연구원이 회사를 상대로 직무발명에 대한 보상을 청구한 사건에서 앞의 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결 등을 인용하면서, “사용자가 직무발명을 직접 실시하지 않았더라도 사용자의 실시 제품이 직무발명의 수요 대체품으로 볼 수 있고, 이로 인해 경쟁사가 해당 직무발명의 권리 범위 내에서 실시가 어렵게 되어 결과적으로 경쟁사를 배척함으로써 반사이익을 얻게 되는 경우라면, 사용자가 그 직무발명으로부터 얻을 이익이 존재한다.” 고 판시한 바 있다.

라. 발명자 공헌도

발명자 공헌도는 사용자 이익을 종업원과 사용자 사이에서 배분하기 위한 것으로, 구체적으로 직무발명 성격, 종업원의 연구능력과 업무내용, 직무발명 과정, 권리화 과정, 사업화 과정 또는 종업원의 처우 등 제반 사정을 종합적으로 고려하여 정할 수 있다.³²⁾

	‘발명자 공헌도’에 유리한 요소	‘사용자 공헌도’에 유리한 요소
직무발명 성격	<ul style="list-style-type: none"> ◎ BM 특허 ◎ 프로그램 발명을 포함한 소프트웨어 관련 기술 등 연구 기저재 의존성이 낮은 발명 	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 고도의 기업형 기술, 대규모 플랫폼 설비 ◎ 반복적인 시험이나 평가가 필요하여, 연구비나 연구 기저재 의존성이 높은 발명 ◎ 제품 개발 리스크가 큰 발명
종업원의 능력, 업무내용	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 종업원의 독자적인 연구능력 ◎ 직무발명에 대한 기대가 낮은 업무 	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 입사 전에는 특별한 전문 지식 없음
직무발명 과정	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 종업원의 개인적·독창적 과제 착상 ◎ 발명이 거의 완성된 단계에서 보조인력 투입 	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 사용자가 연구를 기획·주관 ◎ 사용자의 축적된 기술력, 경험, 노하우, 지식재산권을 활용한 경우 ◎ 많은 비용이나 인력이 투입된 경우
권리화 과정	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 특허를 출원하여 등록받는 과정 또는 등록된 특허가 무효가 되지 않도록 하는 과정에서의 종업원의 공헌 	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 특허를 출원하여 등록받는 과정 또는 등록된 특허가 무효가 되지 않도록 하는 과정에서의 사용자 및 다른 종업원의 공헌
사업화 과정	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 제조, 양산화 과정에서 문제점 해결 ◎ 교섭 과정에서 주요 역할 	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 제조설비, 생산 노하우 등 사용자의 실시능력 ◎ 라이선스 교섭능력
종업원 처우		<ul style="list-style-type: none"> ◎ 보상적 성격의 성과급, 승진

[표 3] 발명자·사용자 공헌도 고려요소³³⁾

32) 운주탁, 앞의 책, 32면.

33) 운주탁, 앞의 책, 33면. 표 재구성.

마. 기타 보상액 산정 시 고려요소

독점권 기여율은 사용자가 얻은 총매출에서 초과매출액이 차지하는 비율을 의미하며, 하급심에서는 대체로 사용자의 직무발명 실시 여부, 직무발명의 출원·등록 이후 매출 증가 정도, 시장 지위, 시장 내 점유율 등 시장의 규모와 동향, 경쟁제품 및 대체제품의 존부, 직무발명의 기술적 가치, 특히 무효사유의 존부, 제품의 매출이 상표, 디자인, 기업 이미지, 광고 및 판매 전략 등에 의해서도 영향을 받는지 여부, 사용자의 기술력·영업력의 정도 등을 종합하여 판단하고 있다.³⁴⁾

가상의 실시료율은 사용자의 자기실시 모델에 있어서, 직무발명 보상금 산정 시 초과이익에 곱하는 것이 일반적인데,³⁵⁾ 이는 경쟁 관계에 있는 다른 업체에 실시허락을 하였다고 가정하는 경우 받았을 것으로 예상되는 실시료율에 해당한다. 한편 가상의 실시료율 산정 시 법원이 고려하는 i) 상향 요소로는 기술혁신의 정도, 시장점유율에 미치는 정도, 경쟁사에 대한 기술 실시 금지 효과, 수상 여부, 매출액 향상 등이 있고, ii) 하향 요소로는 대체 기술, 대체 제품의 존재, 특히 이용 또는 라이선스 계약 부재, 전체 공정에서 차지하는 기술적 비중, 전체 매출액에서 차지하는 부분, 제품 관련 사용자 특히, 피고의 기술 시설의 기여 등이 있다. 이외에 iii) 기타 요소로는 실시계약 체결에 따른 실시료, 산업별 평균 실시료율 등이 있다.³⁶⁾

34) 윤주탁, 앞의 책, 35~36면.

35) 조영선, “직무발명 보상금 산정의 법적 문제들에 대한 검토와 제언”, 사법발전재단, 1(58), 2021, 559~560면.

36) 이지영, “직무발명보상금의 산정과 재판례 분석- 2011~2020년간 제1, 2심 판례 분석”, 사법, 1(56), 2021, 685~687면.

직무발명 기여도는 직무발명이 적용된 제품에 여러 발명이 적용되거나 제품의 생산 및 판매에 따른 매출액에 기술 이외의 요소들이 영향을 미친 경우에 고려하는 요소이다. 관련하여, 서울중앙지방법원 2012. 6. 5. 선고 2011가합18821 판결은 “직무발명이 완성품의 일부와 관련되는 경우에는 매출액에서 직무발명이 기여한 정도를 참작해야 한다.” 고 판시한 바 있다.

발명자 기여도는 직무발명이 창출되는 과정에서 여러 명의 발명자가 공동으로 발명에 기여한 공동발명인 경우 고려되어야 하는 요소로, 여러 명의 공동발명자들 중 특정 발명자가 발명 창출에 기여한 정도를 나타내는 비율에 해당하며, 구체적으로 발명자 기여도는 연구팀의 구성, 직책, 연구기간, 노력의 정도 등을 고려하여 정할 수 있다.³⁷⁾ 이와 관련하여, 서울고등법원 2015. 10. 1. 선고 2014나2051082 판결은 발명자 기여도가 특허 출원 의뢰서에 기재된 지분율에 구속받지 아니하는 것으로서, 기타 제반 사정을 종합하여 실질적으로 공동발명자 사이의 기여율을 산정하여야 한다고 판시한 바 있다.³⁸⁾

37) 강영수, 「직무발명보상금」, 『정보법 판례백선』, 박영사, 2006, 153면.

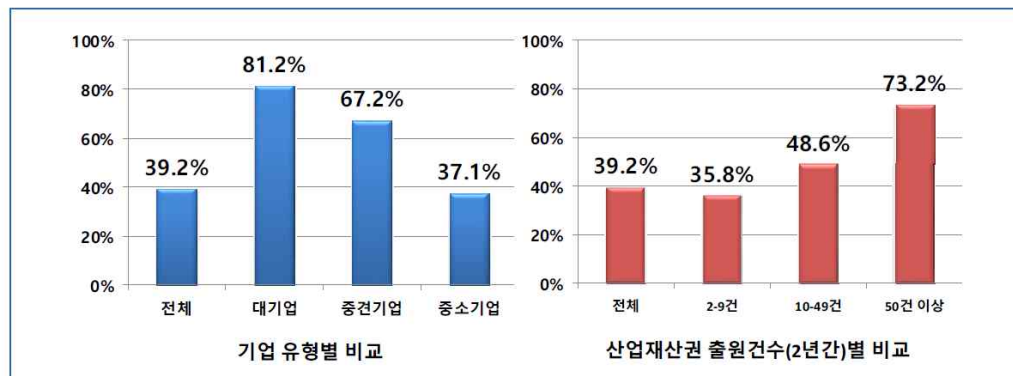
38) 특허청·한국발명진흥회, 『쟁점별 직무발명 최신판례 2018』, 2018, 62~63면.

제 3 절 직무발명 보상현황 및 정책

1. 국내 기업의 직무발명 보상현황

가. 직무발명 보상규정 도입현황

특허청이 발간한 2020년도 지식재산활동 실태조사 자료에 따르면, 조사 대상 국내 기업 중 직무발명 보상규정을 보유한 기업의 비율은 약 39.2%에 불과하고, 특히 국내 기업의 99.9%를 상회하는 중소기업은 단지 37.1% 만이 직무발명 보상규정을 보유하고 있는 것으로 조사되었다. 이 결과에 따르면 우리 기업들은 아직까지 직무발명 보상에 대한 인식이 저조한 것으로 생각된다. 다만 국내 대학과 공공연구기관의 경우 2015 ~ 2019년까지 조사한 결과 보상규정 도입 비율이 90%를 상회하는 것으로 나타나 직무발명 보상제도가 상대적으로 잘 정착된 것으로 평가된다.³⁹⁾



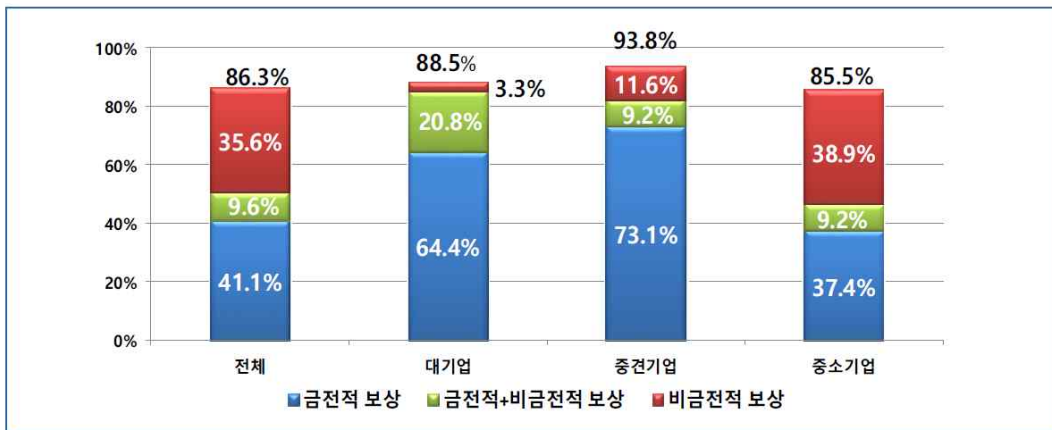
註 2년간(2017-2018년) 특허·실용신안·디자인을 2건 이상 출원한 기업의 모수 추정치
산업재산권 출원건수는 표본 추출의 틀과 동일하게 2년간 10건 미만, 50건 미만, 50건 이상의 3단계로 구분

[그림 4] 직무발명 보상규정 보유 비율(국내 기업)⁴⁰⁾

39) 특허청, 『2020년도 지식재산활동 실태조사』, 2020, 69면, 100면.

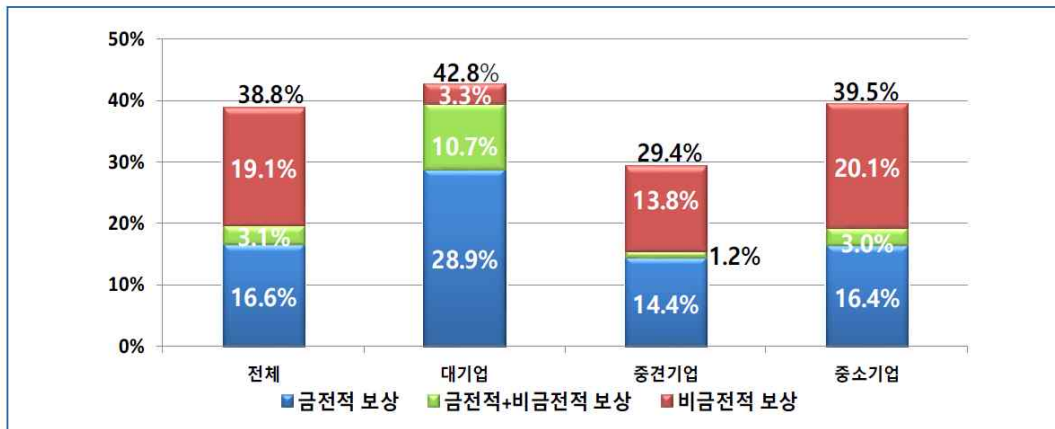
40) 특허청, 『2020년도 지식재산활동 실태조사』, 2020, 69면.

또한 위 실태조사 자료에서는 직무발명 보상규정 유형을 ‘발명의 신고·특허출원·등록’ 및 ‘기술의 실시·처분’의 2가지로 구분하여, 각각의 유형에 따라 국내 기업의 직무발명 보상규정 보유 비율을 조사한 결과도 함께 나타내었다. 이는 아래 그림 5 및 6과 같다.



註 2년간(2017-2018년) 특허·실용신안·디자인을 2건 이상 출원한 기업 중 직무발명 보상규정을 보유한 기업의 직무발명 보상 규정 기준임

[그림 5] 발명의 신고·특허출원·등록 보상규정 보유 비율⁴¹⁾



註 2년간(2017-2018년) 특허·실용신안·디자인을 2건 이상 출원한 기업 중 직무발명 보상규정을 보유한 기업의 직무발명 보상 규정 기준임

[그림 6] 기술의 실시·처분 보상규정 보유 비율⁴²⁾

41) 특허청, 『2020년도 지식재산활동 실태조사』, 2020, 70면.

42) 특허청, 『2020년도 지식재산활동 실태조사』, 2020, 71면.

나. 직무발명 보상금 지급현황

한편 그림 7과 같이 2019년 기준 보상규정을 보유한 기업 중 발명의 신고·출원·등록 유형의 보상금을 지급한 비율은 전체의 39.0%였으며 1인당 평균 보상금액은 33.3만원, 권리 1건당 평균 보상금액은 38.0만원에 불과한 것으로 조사되었다. 또한 실시·처분 유형의 보상금 지급에 대한 조사 결과 직무발명 보상규정을 보유한 기업 중 실시·처분 유형의 보상금을 지급한 비율은 전체의 11.9%였으며, 1인당 평균 보상금액은 76.3만원, 권리 1건당 평균 보상금액은 144.8만원인 것으로 나타났다.

	전체	기업 유형			2년간 산업재산권 출원 건수		
		대기업	중견기업	중소기업	2-9건	10-49건	50건 이상
2019년에 보상금을 지급한 기업	39.0%	74.3%	74.4%	34.6%	30.8%	54.9%	83.2%
발명신고·출원·등록 평균 보상금(A)	387만원	1,352만원	878만원	222만원	185만원	360만원	1,596만원
보상금 평균 지급 인원(B)	11.6명	67.7명	23.4명	5.2명	4.6명	8.5명	60.6명
보상금 평균 지급 권리건수(C)	10.2건	42.4건	22.3건	5.5건	3.3건	9.6건	50.5건
1인당 평균 보상금액(A/B)	33.3만원	20.0만원	37.5만원	42.6만원	39.9만원	42.6만원	26.3만원
1건당 평균 보상금액(A/C)	38.0만원	31.9만원	39.5만원	40.3만원	56.9만원	37.3만원	31.6만원

※ 2년간(2017~2018년) 특허·실용신안·디자인을 2건 이상 출원한 기업 중 직무발명 보상금을 지급한 기업의 보상금 지급금액, 지급 인원, 지급 권리건수의 평균값을 토대로 1인당, 1건당 보상금액을 산출한 결과임

직무발명 보상금 지급 현황 (발명신고·출원·등록 보상)

	전체	기업 유형			2년간 산업재산권 출원 건수		
		대기업	중견기업	중소기업	2-9건	10-49건	50건 이상
2019년에 보상금을 지급한 기업	11.9%	31.3%	12.9%	11.2%	11.9%	9.9%	21.9%
실시·처분 평균 보상금 (A)	639만원	749만원	1,703만원	518만원	594만원	265만원	1,844만원
보상금 평균 지급 인원 (B)	8.4명	43.2명	15.2명	4.3명	3.1명	15.5명	35.2명
보상금 평균 지급 권리건수 (C)	4.4건	17.4건	7.9건	2.8건	2.9건	3.0건	20.0건
1인당 평균 보상금액 (A/B)	76.3만원	17.4만원	111.8만원	120.7만원	189.3만원	17.1만원	52.4만원
1건당 평균 보상금액 (A/C)	144.8만원	43.1만원	215.5만원	185.4만원	205.2만원	88.9만원	92.2만원

※ 2년간(2017~2018년) 특허·실용신안·디자인을 2건 이상 출원한 기업 중 직무발명 보상금을 지급한 기업의 보상금 지급금액, 지급 인원, 지급 권리건수의 평균값을 토대로 1인당, 1건당 보상금액을 산출한 결과임

직무발명 보상금 지급 현황 (실시·처분 보상)

[그림 7] 국내 기업의 직무발명 보상금 지급현황⁴³⁾

43) 특허청, 『2020년도 지식재산활동 실태조사』, 2020, 71~72면. 그림 재구성.

또한 그림 8과 같이 2019년 기준 국내 대학·공공(연) 중 발명의 신고·출원·등록 유형의 보상금을 지급한 비율은 전체의 9.9%였으며 1인당 평균 보상금액은 11.3만원, 권리 1건당 평균 보상금액은 13.5만원에 불과한 것으로 조사되었다. 한편 실시·처분 유형의 보상금 지급에 대한 조사 결과 국내 대학·공공(연) 중 실시·처분 유형의 보상금을 지급한 비율은 전체의 62.4%였으며, 1인당 평균 보상금액은 817.8만원, 권리 1건당 평균 보상금액은 1067.7만원인 것으로 나타났다. 조사 결과를 검토해보면 대학과 공공(연)의 경우 민간 기업들 보다 실시·처분 보상 비율이 더 높고 보상액수가 상대적으로 큰 것을 알 수 있다.

	전체	국공립대학	사립대학	정부출연(연)	기타공공(연)
2019년도에 보상금을 지급한 기관	9.9%	12.7%	4.1%	44.1%	20.8%
발명신고·출원·등록 평균 보상금 (A)	2,173만원	1,482만원	1,537만원	4,168만원	846만원
보상금 평균 지급 인원 (B)	192.2명	18.7명	43.2명	446.9명	173.6명
보상금 평균 지급 권리건수 (C)	160.8건	24.9건	34.1건	404.3건	94.6건
1인당 평균 보상금액 (A/B)	11.3만원	79.3만원	35.6만원	9.3만원	4.9만원
1건당 평균 보상금액 (A/C)	13.5만원	59.5만원	45.1만원	10.3만원	8.9만원

註 2019년도에 실제로 직무발명 보상금을 지급한 기관의 보상금 지급금액, 지급 인원, 지급 권리건수의 평균값을 토대로 1인당, 1건당 보상금액을 산출한 결과임

직무발명 보상금 지급 현황 (발명신고·출원·등록 보상)

	전체	국공립대학	사립대학	정부출연(연)	기타공공(연)
2019년도에 보상금을 지급한 기관	62.4%	80.7%	57.3%	87.4%	51.5%
실시·처분 평균 보상금 (A)	6억 1,212만원	6억 5,504만원	2억 8,840만원	28억 2,091만원	2억 9,433만원
보상금 평균 지급 인원 (B)	74.9명	86.2명	45.1명	218.3명	100.2명
보상금 평균 지급 권리건수 (C)	57.3건	61.2건	32.8건	221.4건	35.3건
1인당 평균 보상금액 (A/B)	817.8만원	769.2만원	639.3만원	1,292.5만원	293.8만원
1건당 평균 보상금액 (A/C)	1,067.7만원	1,070.3만원	878.1만원	1,274.0만원	834.2만원

註 2019년도에 실제로 직무발명 보상금을 지급한 기관의 보상금 지급금액, 지급 인원, 지급 권리건수의 평균값을 토대로 1인당, 1건당 보상금액을 산출한 결과임

직무발명 보상금 지급 현황 (실시·처분 보상)

[그림 8] 국내 대학·공공(연)의 직무발명 보상금 지급현황⁴⁴⁾

44) 특허청, 『2020년도 지식재산활동 실태조사』, 2020, 103면. 그림 재구성.

2. 직무발명 보상 활성화 정책

가. 직무발명 보상규정 표준모델

정부는 직무발명 선순환 구조를 조기 정착시켜 국가 산업발전을 촉진하고자 다양한 정책적 지원을 하고 있으며 이 중 하나가 정부 지원시책으로 제공되는 직무발명 보상규정 표준모델이다. 특허청과 발명진흥회는 발명진흥법 제11조 제1항 내지 제2항 규정에 근거하여 직무발명에 대한 사용자의 안정적 권리행사 및 발명자인 종업원의 권리를 보장하기 위한 직무발명 보상규정의 표준안을 작성하여 기업의 자율적인 보상규정 제정을 지원하는 한편 직무발명 제도의 정착 및 활성화를 도모하기 위해 2007년 이래로 표준모델을 작성 배포해오고 있다. 단 표준모델은 기업이 기업의 상황과 경영전략에 따라 직무발명 보상규정을 자율적으로 제정할 때 참고가 될 수 있는 모델로서 법적 구속력은 없는 지침에 해당한다.⁴⁵⁾

다만 제 4 장에서 보다 상세히 설명하겠으나, 현행 표준모델에서 제시되는 보상유형은 2007년 최초 발간된 직무발명보상규정 표준모델⁴⁶⁾에서 제시된 보상유형과 비교할 때 별다른 변화가 없는 것으로 확인된다. 즉 현재 제공되는 표준모델은 다각화 되고 있는 특허의 활용 등 오늘날의 상황을 충분히 반영하고 있지 못한 것으로 보인다.

45) 발명진흥법 제11조(직무발명보상제도의 실시와 지원시책)

- ① 정부는 종업원등의 직무발명을 장려하기 위하여 직무발명보상제도 등의 실시에 관한 지원시책을 수립·시행하여야 한다.
 - ② 제1항에 따른 지원시책에는 다음 각 호의 내용이 포함되어야 한다.
 1. 표준이 되는 보상규정의 작성 및 보급
 2. 보상과 관련된 분쟁을 예방 및 해결하기 위한 합리적인 절차규정의 작성 및 보급
 3. 직무발명보상제도의 실시·운영에 관한 상담 등의 지원
- 46) 특허청, 『기업 직무발명보상규정 표준모델』, 2007, 58~60면.

나. 직무발명 보상 우수기업 인증제도

2012. 7. 18. 강창일 의원이 대표발의한 발명진흥법 일부개정법률안은 직무발명제도 운영 우수기업을 선정·지원함으로써 기업의 직무발명제도 도입을 유도하기 위하여 발명진흥법 제11조의2를 신설하는 것을 골자로 하였으며, 이는 2013년 9월 시행되었다.⁴⁷⁾ 이에 특허청은 「직무발명보상 우수기업 인증제」를 2013년 4월 1일부터 시행하였으며, 직무발명 보상 우수기업 인증 자격 요건으로 i) 직무발명 보상규정을 보유할 것, ii) 최근 2년 내 직무발명 보상 사실이 있을 것, iii) 중소기업일 것을 요구하고 있다. 한편 기업이 직무발명보상 우수기업 인증을 획득한 경우 제공되는 혜택은 아래와 같다.⁴⁸⁾⁴⁹⁾

- ① 특허·실용신안·디자인 출원에 대한 우선 심사
- ② 특허·실용신안·디자인의 4~6년차 등록료에 대한 추가 20% 감면
- ③ 정부 지원 사업에 대한 가점 부여⁵⁰⁾

47) 발명진흥법 제11조의2(직무발명보상 우수기업에 대한 지원)

- ① 정부는 제11조제1항에 따른 직무발명보상제도의 활성화를 위하여 직무발명보상 우수기업을 선정하고 필요한 지원을 할 수 있다.
- ② 제1항에 따른 우수기업의 선정기준과 절차 및 지원내용에 관한 사항은 대통령령으로 정한다.

48) 특허청, “직무발명보상 우수기업 인증”, (접속일: 2022.06.03.). URL: <https://www.kipo.go.kr/ko/kpoContentView.do?menuCd=SCD0200376>

49) 한국발명진흥회, “직무발명제도 사업공고 및 안내”, (접속일 2022.06.03.). URL: http://www.kipa.org/ip-job/center/center01.jsp?mode=view&article_no=94656&board_wrapper=%2Fip-job%2Fcenter%2Fcenter01.jsp&pager.offset=0&board_no=969

50) 2021.10.07. 기준 공시된 가점 대상 사업은 아래와 같음.

특허청: 사업화연계 지식재산평가지원사업, * IP제품혁신 지원사업, 우수발명품 우선구매추천사업, 지재권 연계 연구개발(IP R&D) 전략지원사업, 중소기업 IP바로지원사업.

중소기업벤처부: 창업성장기술개발사업(디딤돌과제), 창업성장기술개발사업(전략형과제), 산학연 Collabo R&D, 상용화 기술개발사업, 중소기업 R&D 기획역량제고사업, 중소기업기술혁신개발사업, 소상공인자영업자를 위한 생활혁신형기술개발(BM개발), 소상공인

④ SGI 서울보증 보험 가입 시 우대혜택 제공⁵¹⁾

한편 특허청 산하 한국발명진흥회는 직무발명제도 도입을 희망하거나, 제도 제정 중 또는 시행 예정인 기업, 직무발명제도 운영에 애로사항이 있는 기업, 직무보상 우수기업 인증제 인증을 희망하는 기업을 대상으로 전문가를 파견하는 맞춤형 직무발명제도 컨설팅 사업을 연중 상시 운영하고 있다.

다만 위 직무발명보상 우수기업 인증제도의 혜택 및 운영에 대하여 직무발명 보상을 합리적으로 실시한 기업에게 실질적으로 도움이 되는 다양한 인센티브를 제공하여야 실효성을 확보할 수 있으며, 이를 위해 국가 연구개발(R&D) 사업 선정 평가 시 우대, 판로개척에 도움이 되는 정부 지원 사업(조달청 물품구매 적격심사) 신청 시 혜택 부여, 기술보증기금 등 정책 자금 신청 시 가점 부여, 법인세 추가 감면과 같은 세제 혜택 제공 방안 등을 고려하되, 특히 중소벤처기업부에서 운영하는 이노비즈(INNOBIZ⁵²⁾) 인증제를 참고하여 기업에게 실질적으로 도움이 되는 인센티브를 제공하는 것이 바람직하다는 의견이 있다.⁵³⁾

자영업자를 위한 생활혁신형 기술개발(생활혁신형개발), 위기지역 중소기업 Scale-up R&D 지원사업, 해외 인증/규격 적합제품 R&D, 해외원천기술 상용화 R&D, 글로벌창업기술개발, 제조중소기업글로벌역량강화, 현장수요맞춤형방역물품기술개발, Tech-Bridge 활용 상용화기술 개발, 스마트센서 선도프로젝트 기술개발, 중소기업 기술사업화 역량강화 사업, 구매조건부신제품개발사업.

과학기술정보통신부: 글로벌 SW전문기업 우선구매추천사업, 지재권 연계 연구개발(IP R&D) 전략지원사업, 중소기업 IP바로지원사업

51) 보험료 10% 할인, 보증한도 확대, 신용관리 컨설팅 무상제공, 중소기업 임직원 교육플랫폼 지원.

52) Innovation과 Business의 합성어로 기술 우위를 바탕으로 경쟁력을 확보한 기술혁신형 중소기업을 지칭함.

53) 김주호, “직무발명제도에 관한 연구-보상제도 및 관련 판례 중심으로-”, 서울대학교 대학원 법학과 지식재산전공 법학석사 학위논문, 2021. 8., 84~86면.

제 3 장 직무발명 보상제도의 비교법적 고찰

제 1 절 미국의 직무발명 법제 및 현황

1. 직무발명 법제

미국은 직무발명에 관한 연방 차원의 단일법이 없을 뿐더러 미국의 특허법에도 직무발명 관련 규정은 존재하지 않는다. 다만, CA, NC, DE, IL, KS, MN, WA, UT 주(state)⁵⁴⁾ 등 일부 주에서 개인발명의 사전양도 계약(pre-assignment contract) 제한 등에 관하여 제정법으로 규율하고 있다.⁵⁵⁾ 한편 미국 특허법 제101조는 ‘신규하고 유용한 프로세스, 기계, 제조물이나 조성물 또는 이들에 대한 신규하고 유용한 개량을 발명 내지 발견한 자는 특허를 받을 수 있는 권리가 있다.’ 고 규정하여 직무발명의 권리가 원칙적으로 종업원에게 귀속되는 발명자주의를 취한다.⁵⁶⁾

따라서 직무발명에 대한 종업원과 사용자 사이에 고용 계약, 사전양도 계약 등이 없다면 소유권은 원칙적으로 종업원에게 귀속되나 예외적으로 법률상 추정 등에 의해 사용자에게 소유권이 귀속하는 경우도 있다. 단 사용자와 종업원 간의 계약이 서면으로 작성되어 있고, 계약이 명확한 경우라면 그 계약에 따라 직무발명의 소유권이 귀속되게 된다.⁵⁷⁾

54) 캘리포니아, 노스캐롤라이나, 델라웨어, 일리노이, 캔자스, 미네소타, 워싱턴, 유타

55) 특허청, 『개정 직무발명보상제도 해설 및 편람』, 2013, 27면.

56) 35 U.S.C. §101

Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.

57) 特許庁企画調査課, “我が国、諸外国における職務発明に関する調査研究報告書”, 日本

한편 1886년 *Hapgood v. Hewitt* 사건에서 미국 연방대법원(Supreme Court of the United States)은 “사전양도 계약이 없는 경우 종업원이 행한 발명에 대한 권리는 그 발명을 행한 종업원에게 귀속하며, 사용자에게 양도할 의무가 없다.” 고 판결하였고, 이후 사전양도 계약의 중요성에 대한 인식이 보편화되기 시작하였다. 이에 오늘날 대다수 기업이 고용 계약 체결 시 사전양도 계약을 함께 체결하는 것을 절차 상 관행으로 여기고 있다.⁵⁸⁾ 따라서 미국의 직무발명 법제 하에서는 당사자 간의 계약이나 보통법(Common Law) 원칙 및 판례에 따라 종업원 발명의 소유가 결정되고, 직무발명 보상은 사전양도 계약 내용에 의해 지급 여부가 결정된다.

2. 직무발명 보상규정 및 운영현황

미국의 민간 기업의 종업원 직무발명 보상은 통상적인 임금을 통해서 이루어지는 점이 상호 합의되는 것이 보편적인 것으로 보인다. 즉 기업 입사 이전 사용자와 직원 간의 고용 계약 등에서 통상적인 업무 범위를 명확히 하고, 그 범위에 직무발명이 포함되는 것으로 하며, 고용 계약서에서 발명의 사전 예약승계 규정을 기본 조항으로 두고, 직무발명의 보상은 통상적인 임금을 통해서 이루어지도록 하는 것이다. 관련하여 이미 작성된 계약서의 해석에 대하여 법원 판결 등을 통해 해당 계약서가 무효 되거나 보상 금액이 조정되는 경우는 거의 없고, 미국의 사용자 대부분은 서면으로 된 고용 계약을 종업원에게 요구하고 있으므로 직무발명의 권리와 보상에 대한 문제가 발생하는 일이 드물다고 한다.⁵⁹⁾

特許庁 (JAPAN PATENT OFFICE), 2013.6.26., pp.35~36., (접속일: 2022.06.03.). URL: https://www.jpo.go.jp/resources/report/takoku/syokumu_hatsume.html

58) *Hapgood and others v. Hewitt*, 119 U.S. 226 (1886)., 특허청, 『개정 직무발명보상제도 해설 및 편람』, 2013, 28면에서 재인용.

59) 제대건, “미국식 직무발명보상제도 도입을”, iPnomics, 2017.08.04., (접속일: 2022.0

또한 미국은 직무발명 보상규정의 도입을 장려하기 위한 정부 차원의 인센티브 부여 정책을 제공하지 않으며, 직무발명 보상을 활성화 하거나 법적 다툼을 방지하기 위해 보상의 유형 내지 보상액 산정 기준을 구체적으로 제시하는 정책 차원의 보상지침은 제공하고 있지 않다. 단 민간 기업들은 자체적으로 종업원에게 스톡옵션을 제공하거나 제품 혁신에 대한 보상, 프로세스 보상, 성과금을 배분하는 연구개발 보상 등 규정을 제정하여 자율적으로 직무발명 보상을 제공하고 있는 것으로 보인다.⁶⁰⁾

다만 민간 기업과 달리 미국의 연방공무원의 경우에는 1986년 제정된 「Technology Transfer Commercialization Act of 2000」(연방기술이전법)에 의해, 연방정부에 대하여 그 권리를 미국에 양도한 직무발명자에게 ‘연방기관이 받은 로열티 분배 규정⁶¹⁾에 따라 처음에는 \$ 2,000, 그 이후에는 적어도 매년 로열티나 수입의 15%를 보상금으로 지급하도록 하고 있다. 따라서 미국의 직무발명 법제는 민간 기업의 직무발명과 연방공무원의 직무발명에 대한 보상의 문제를 분리하여 취급하고 있는 것을 알 수 있다.⁶²⁾⁶³⁾

6.03.). URL: <http://www.ipnomics.kr/news/articleView.html?idxno=63839>

60) 정연덕, “직무발명 보상기업 확인제 도입 방안 및 발명진흥법령 개정 방안 연구”, 특허청, 2012, 27면.

61) 15 U.S.C.A. § 3710c (Distribution of royalties received by Federal agencies)

(A)(i) The head of the agency or laboratory, or such individual's designee, shall pay each year the first \$2,000, and thereafter at least 15 percent, of the royalties or other payments, other than payments of patent costs as delineated by a license or assignment agreement, to the inventor or coinventors, if the inventor's or coinventor's rights are assigned to the United States.

62) 서태환, “직무발명의 대가보상에 관하여”, 인권과 정의, 353, 2006, 120면.

63) 정차호, 앞의 책, 213면.

3. 비교법적 검토

미국의 직무발명 법제는 권리의 귀속과 보상의 문제 모두 사용자와 종업원 간의 사적 자치의 영역에 두고 있는 것으로 보인다. 구체적으로 직무발명에 대한 사전양도 계약이 지나치게 교활하게 작성된 경우⁶⁴⁾ 또는 고용기간 종료 후에도 상당기간 종업원을 구속하는 계약인 경우⁶⁵⁾ 등을 제외하면 대부분은 계약의 유효성을 긍정하고 있는 것으로 보인다. 미국 실무상 직무발명 보상은 사전양도 계약에서 통상적인 임금을 통해 이루어지도록 하는 것이 일반적이므로 사전양도 계약에 반해 직무발명 보상을 청구하더라도 특단의 사정이 없다면 받아들여지지 않는다.

반면 우리나라는 발명자주의를 동일하게 취하기는 하나 서울고등법원 2009. 10. 7. 선고 2009나26840 판결 등에서 “직무발명보상금 청구권은 통상적으로 사업자에 비해 열악한 지위에 있는 종업원의 권익을 보호하고 발명을 진흥하기 위해 인정되는 것으로서 직무발명 보상금에 관한 규정은 강행규정이므로, 직무발명보상금 청구권의 발생, 행사 및 보상금의 정당한 액수에 어떠한 제약을 가하는 계약 또는 근무규정은 무효이고, 직무발명 보상금은 특허를 받을 권리를 양도한 대가로서 인정되는 법정채권으로서 노동의 대가인 임금과는 성격상 명확히 구분되므로, 당사자 사이에 명시적인 약정이 없는 한 일반적인 임금, 성과급 등의 지급으로써 직무발명에 대한 보상금의 지급에 갈음할 수 없다.” 라고 판시하여 보상금 청구권을 강행규정으로 보는 한편, 앞서 설명한 바와 같이 직무발명 활성화를 위한 지원 정책을 활발히 제공 중이라는 점에서 미국 법제와 차이가 있다.

64) *Ferroline Corp. v. General Aniline & Film Corp.*, 207 F.2d 912, 926 (7th Cir., 1953)., 특허청, 『개정 직무발명보상제도 해설 및 편람』, 2013, 28면에서 재인용.

65) *Ingersoll-Rand Co. v. Ciavatta*, 542 A.2d 879, 985 (N.J., 1988)., 특허청, 『개정 직무발명보상제도 해설 및 편람』, 2013, 29면에서 재인용.

제 2 절 중국의 직무발명 법제 및 현황

1. 직무발명 법제

중국은 1984년에 특허법⁶⁶⁾을 제정하고 해당 법에서 직무발명을 한 자에 대한 장려금을 지급할 의무에 대하여 규정하였으며, 2000년 개정된 중국 특허법에서는 직무발명의 장려와 보상에 대한 권리를 보다 명확히 하였다. 한편 직무발명에 대한 권리의 귀속과 관련하여 중국 특허법 제6조 제1항⁶⁷⁾은 “직무발명은 특허를 출원할 권리가 당해 단위에 귀속되며, 출원이 특허 등록된 후에 당해 단위는 특허권자가 된다.”고 규정하여 미국 또는 한국과 다르게 직무발명에 대해 원칙적으로 사용자주의를 취하고 있다. 다만, 특허법 제6조 제3항의 규정에 따라 고용주와 고용원이 계약하는 방식으로 특허권의 귀속을 별도로 정할 수도 있게 하였다. 따라서 직무발명에 대하여 사용자와 종업원 사이에 특별한 약정이 없는 경우라면 사용자가 특허를 받을 수 있는 권리를 가지게 된다.⁶⁸⁾

66) 전리법(專利法)이라고도 함.

67) 중화인민공화국특허법(中华人民共和国专利法) (2020.10.17. 개정)

제6조 본 단위의 임무를 수행하거나 주로 본 단위의 물질적 기술 요건을 이용하여 이루어진 발명은 직무발명이다. 직무발명 창출에 따른 특허 출원 권리는 단위에 속하며 승인된 후 특허권자가 된다. 단위는 법에 따라 직무발명 창조 출원의 권리와 특허권을 처분할 수 있으며, 관련 발명창조의 실시와 적용을 촉진할 수 있다. 비직무발명의 경우 특허출원 권리는 발명자 또는 설계자에게 있으며, 승인된 후 발명자 또는 설계자가 특허권자이다. 단위의 물질적, 기술적 조건을 이용하여 완성된 발명창조에 대하여 그 단위가 발명자 또는 설계자와 계약을 맺고 특허출원 권리와 특허권의 소유에 대하여 합의하면 그 합의가 우선한다.

세계법제정보센터, 2022.3.30., (접속일: 2022.06.03.). URL: https://world.moleg.go.kr/web/wli/lgsllInfoReadPage.do?A=A&searchType=all&searchText=%25ED%258A%25B9%25ED%2597%2588%25EB%25B2%2595&searchPageRowCnt=10&searchNtnlCls=1&searchNtnl=CN&pageIndex=1&CTS_SEQ=31087&AST_SEQ=1086

68) 전희경, “중국 “직무발명”의 재판 실무 및 시사”, 한국지식재산연구원, 지식재산연구, 15(1), 2020, 28~29면.

한편 중국 특허법은 ‘사용자등’ 과 같은 용어 대신 단위(單位)라는 용어를 사용하고 있는데, 단위는 사용자에 해당하는 개념으로 경제활동의 주체로서 특허권의 주체가 될 수 있는 모든 기관에 해당하며, 회사, 국가기관 단체, 부대, 각종 기업, 사업단위 및 민영 비기업 단위 등을 모두 포함한다.⁶⁹⁾

2. 직무발명 보상규정 및 운영현황

중국 특허법과 특허법 실시세칙은 직무발명의 장려와 보상에 대하여 명확한 규정을 가지고 있다. 구체적으로 2020. 10. 17. 개정 중화인민공화국특허법 제15조⁷⁰⁾는 특허를 부여받은 단위는 발명창작의 발명인 또는 설계인을 장려하기 위하여 보급 응용의 범위와 취득한 경제적 이익을 고려하여 발명인 또는 설계인에게 합리적인 보수를 지급하도록 하고 있다. 여기서 ‘장려’ 라 함은 직무발명의 단위가 특허권을 수여받는지 여부와 상관없이 발명자가 보상을 획득할 권리가 있는 것을 의미하며, ‘보상’ 이라 함은 직무발명의 단위가 특허권을 획득하는 것을 전제로 보상을 하는 것을 의미한다.⁷¹⁾

69) 文麗花, “中國 직무발명제도에 관한 기초연구”, 성균관대학교 일반대학원 법학과 석사논문, 2016, 4~5면.

70) 중화인민공화국특허법(中华人民共和国专利法) (2020.10.17. 개정)

제15조 특허권을 부여받은 단위는 직무발명을 창안한 발명자 또는 설계자에게 장려를 지급하여야 하고, 발명창조특허가 실시된 후 발명자 또는 설계자에게 그 보급과 응용 범위, 경제적 이익에 따라 합리적인 보상을 지급한다. 국가는 발명가 또는 설계자가 혁신 이익을 합리적으로 공유할 수 있도록 특허권을 부여받은 단위가 재산권 인센티브를 구현하고 지분, 옵션, 배당금 등을 채택하도록 권장한다.

세계법제정보센터, 2022.3.30., (접속일: 2022.06.03.). URL: https://world.moleg.go.kr/web/wii/lgsllInfoReadPage.do?A=A&searchType=all&searchText=%25ED%25A%25B9%25ED%2597%2588&searchPageRowCnt=10&searchNtnlCls=1&searchNtnl=CN&pageIndex=1&CTS_SEQ=31087&AST_SEQ=1086

71) 文麗花, 앞의 책, 53면.

또한 중국 특허법 실시세칙 제76조 제1항⁷²⁾은 ‘약정 우선의 원칙’에 따라 단위가 발명자와 계약 또는 법에 의하여 제정된 규정 중에 직무발명의 장려 및 보상의 방법과 액수를 규정할 수 있도록 하고 있다. 한편 특허법 실시세칙 제77조와 제78조⁷³⁾는 장려와 보상의 진행에 대해 약정을 하지 않은 경우에 있어서 ‘최저 보장원칙’을 규정한다. 상세하게는 중국 특허법 실시세칙 제77조는 장려의 최저수치를 규정하고 있고, 특허의 경우 ‘3,000 위안(Yuan)’ 이상, 실용신안 또는 디자인 특허의 경우

72) 중화인민공화국특허법실시세칙(中华人民共和国专利法实施细则)(2010.1.9. 개정)

제76조 특허권을 부여받은 단위는 발명자 또는 설계자와 약정하거나 법률에 의거하여 제정한 규칙 및 규정에 따라 특허법 제16조에 규정된 장려 및 보상의 방법 및 금액을 약정할 수 있다. 기업과 기관이 발명가나 설계자에게 수여하는 장려와 보상은 국가의 재정 및 회계 시스템 관련 규정에 따라 처리한다.

“中华人民共和国专利法实施细则”，国家市场监督管理总局(State Administration for Market Regulation), (접속일: 2022.06.08.). URL: https://gkml.samr.gov.cn/nsjg/zfjcj/201902/t20190228_291527.html

73) 중화인민공화국특허법실시세칙(中华人民共和国专利法实施细则)(2010.1.9. 개정)

제77조 특허권을 부여받은 단위가 발명자 또는 설계자와 약정하지 않았거나 법률에 따라 제정한 규칙 및 규정 중 특허법 제16조의 규정에 따른 장려의 방식과 액수를 정하지 아니한 경우에는 특허권 공고일로부터 3개월 이내에 발명자 또는 설계자에게 장려를 지급하여야 한다. 발행일로부터 3개월 이내에 장려가 지급된다. 발명특허에 대한 장려는 최소 3,000위안 이상, 실용신안 특허 또는 디자인 특허에 대한 장려는 최소 1,000위안 이상이다. 발명가 또는 설계자의 제안이 소속된 단위에 의해 채택되어 완성된 발명창조에 대하여 특허권을 부여받은 단위가 우선적으로 장려를 분배한다.

제78조 특허권을 부여받은 단위가 발명자 또는 설계자와 약정하지 않았거나 법률에 따라 제정한 규칙 및 규정 중 특허법 제16조 규정에 따른 보상의 방식과 액수를 정하지 아니한 경우에는 특허권의 유효기간 내에 발명을 실시한 후 매년 그 발명 또는 실용신안 특허를 실시하여 얻은 영업이익의 2% 이상 또는 디자인 특허 실시로 인한 영업 이익의 0.2% 이상을 매년 보상으로 지급하거나 상기 비율을 참조하여 발명가 또는 설계자에게 일회성 보상을 지급하고, 특허권을 부여받은 단위가 다른 단위 또는 개인에게 그 특허를 실시할 수 있도록 허가한 경우 징수한 로열티의 10% 이상을 발명가 또는 설계자에 대한 보상으로 지급해야 한다.

“中华人民共和国专利法实施细则”，国家市场监督管理总局(State Administration for Market Regulation), (접속일: 2022.06.08.). URL: https://gkml.samr.gov.cn/nsjg/zfjcj/201902/t20190228_291527.html

‘1,000 위안(Yuan)’ 을 지급하도록 하여 최저 보장원칙에 따른 구체적인 장려 수치를 제시하고 있다. 다만 일반적으로 단위는 자신의 이익을 최대화하기 위하여 직무발명 보상을 최대한 적게 지급하려고 하기 때문에, 실무상 최저 보장원칙의 최저값에 해당하는 직무발명 보상이 지급되는 것이 일반적이라고 한다.⁷⁴⁾ 나아가 중국 특허법 실시세칙 제78조는 보상의 최저기준을 제시하며, 특허 또는 실용신안 특허의 경우 영업이윤의 2%, 외관설계 특허(디자인)의 경우 영업이윤의 0.2% 및 타인이 특허를 실시하도록 한 경우 단위가 받는 실시료의 10%로 구체적인 보상의 최저 기준을 제시한다.

3. 비교법적 검토

중국 직무발명 법제는 권리의 귀속에 있어 사용자주의를 취하고 있는 점에서 발명자주의를 취하는 우리 법제와 비교할 때 차이가 있다. 한편 직무발명 보상과 관련하여 중국 특허법 제15조는 우리 발명진흥법 제15조 및 제16조와 마찬가지로, 직무발명의 발명인 또는 설계인에게 합리적인 장려와 보수를 지급할 것을 규정하고 있는 점에서 유사한 부분이 있다. 다만 중국 특허법 실시세칙은 제76조에서 약정우선의 원칙을 규정하여 약정이 우선하도록 하되, 약정이 없다면 실시세칙 제77조 및 제78조의 ‘최저 보장원칙’ 에 의해 보상이 이루어지도록 규율하는 점에서 차이가 있다. 즉 실시세칙 77조의 장려는 우리 표준모델의 출원 내지 출원 유보 보상과 유사하고, 실시세칙 78조의 보상은 우리 표준모델의 실시 내지 처분 보상과 유사하나, 중국의 특허법 실시세칙은 법적 구속력이 있는 최저 보상의 기준을 강제한다는 점에서 법적 구속력 없는 일반적인 보상 기준을 제시하는 우리 표준모델과는 차이가 있다.

74) 文麗花, 앞의 책, 101면.

제 3 절 일본의 직무발명 법제 및 현황

1. 직무발명 법제

일본은 2015년 7월에 직무발명 제도에 대한 중대한 전환을 가져오는 특허법 개정안을 공포하고, 2016년 4월 1일 개정 특허법을 시행하였다. 개정 특허법에서는 직무발명에 대한 사용자주의를 일부 도입하였으며, 당사자 계약을 중시하는 규정이 명시되었다. 구체적으로 개정된 특허법 제35조 제1항 및 제3항⁷⁵⁾에 따르면 직무발명의 권리는 발명자인 종업원에게 귀속하는 것이나, 예외적으로 계약이나 근무 규칙 등에서 사용자가 권리를 취득한다는 규정을 둔 경우라면, 사용자에게 발명에 대한 권리가 원천적으로 귀속되도록 하였다.⁷⁶⁾

75) 일본 특허법 (쇼와 34년 법률 제121호, 2022.04.01. 시행)

제35조

제1항 사용자, 법인, 국가 또는 지방공공단체(이하 「사용자 등」이라 한다.)는 종업원, 법인의 임원, 국가공무원 또는 지방공무원(이하 「종업원 등」이라 함)이 그 성질상 해당 사용자 등의 업무 범위에 속하고, 또한, 그 발명을 하게 된 행위가 그 사용자 등에 있어서 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명(이하 「직무 발명」이라고 한다.)에 대하여 특허를 받았을 때 또는 직무발명에 대하여 특허를 받을 권리를 승계한 자가 그 발명에 대하여 특허를 받았을 때에는 그 특허권에 대하여 통상 실시권을 가진다.

제3항 종업원 등이 한 직무발명에 대해서는, 계약, 근무 규칙 그 밖의 규정에서 미리 사용자 등에게 특허 받을 권리를 취득하게 할 것을 규정한 때에는, 그 특허 받을 권리는, 그 권리가 발생한 때부터 해당 사용자 등에게 귀속한다.

세계법제정보센터, 2022.5.19., (접속일: 2022.06.04.). URL: https://world.moleg.go.kr/web/wli/lgsllInfoReadPage.do?A=A&searchType=all&searchPageRowCnt=10&searchNtnlCls=1&searchNtnl=JP&pageIndex=1&CTS_SEQ=2931&AST_SEQ=2601

76) 이승주, “현행 직무발명제도의 고찰 및 개선방안-일본, 중국의 직무발명제도와 비교하여”, 동북아법연구, 11(1), 223면.

2. 직무발명 보상규정 및 운영현황

일본 특허법 제35조 제4항 내지 제7항⁷⁷⁾은 직무발명에 대한 보상에 대하여 구체적으로 규정하고 있다.

77) 일본 특허법 (쇼와 34년 법률 제121호, 2022.04.01. 시행)

제35조

제 4 항 종업원 등은 계약, 근무 규칙 그 밖의 규정에 의해 직무발명에 대하여 사용자 등에게 특허 받을 권리를 취득하게 하거나, 사용자 등에 특허권을 승계하게 하거나, 혹은 사용자 등을 위해서 전용 실시권을 설정한 때, 또는 계약, 근무 규칙 그 밖의 규정에 의해 직무발명에 대해 사용자 등을 위해 가 전용실시권을 설정한 경우에 있어서, 제 34조의2 제2항의 규정에 의해 전용실시권이 설정된 것으로 본 때에는 상당한 금전 기타 경제상의 이익(제5항 및 제7항에서 「상당한 이익」이라고 한다.)을 받을 권리를 가진다.

제 5 항 계약, 근무 규칙 그 밖의 규정에 있어서 상당한 이익에 대해 정하는 경우에는, 상당한 이익의 내용을 결정하기 위한 기준의 책정 시 사용자 등과 종업원 등과의 사이에서 행해지는 협의의 상황, 책정 해당 기준의 개시의 상황, 상당한 이익의 내용의 결정에 대해 행하여지는 종업원 등으로부터의 의견의 청취 상황 등을 고려하여, 규정한 바에 따라 상당한 이익을 부여하는 것이 불합리하다고 인정되는 것이어서는 안된다.

제 6 항 경제산업대신은 발명을 장려하기 위해 산업구조심의회 의견의 듣고 제5항의 규정에 의하여 고려해야 할 사항 등에 관한 사항에 대해 지침을 정하여 이를 공표하는 것으로 한다.

제 7 항 상당한 이익에 대한 규정이 없는 경우 또는 그 정한 바에 따라 상당한 이익을 주는 것이 제5항의 규정에 의하여 불합리하다고 인정되는 경우에는 제4항의 규정에 의하여 받아야 할 상당한 이익의 내용은 그 발명에 의하여 사용자 등이 받아야 할 이익의 금액, 그 발명과 관련하여 사용자 등이 하는 부담, 공헌 및 종업원 등의 처우 기타 사정을 고려하여 정하여야 한다.

세계법제정보센터, 2022.5.19., (접속일: 2022.06.04.). URL: https://world.moleg.go.kr/web/wli/lgslInfoReadPage.do?A=A&searchType=all&searchPageRowCnt=10&searchNtnlCls=1&searchNtnl=JP&pageIndex=1&CTS_SEQ=2931&AST_SEQ=2601

관련하여 개정 전 일본 특허법은 보상을 ‘대가’라고 규정하여 이를 재산적 가치로 이해하며, 다툼이 있는 경우 최종적으로 법원의 판단에 의해 금전적 보상이 산정되었다. 그러나 개정 일본 특허법 제35조 제4항은 대가를 ‘상당한 이익’으로 변경함으로써, 직무발명에 대한 보상 시 인센티브 시책의 자주성, 자유재량성 등을 폭넓게 확보하여 유연하게 대처하도록 하였다. 다만 제35조 제5항은 개정 전과 마찬가지로 절차적 준수를 중시한 합리성 기준설을 유지하면서 그 기준을 상당한 이익에 맞추고 있는데, 불합리성 판단과 관련하여 절차적 요건을 준수한 경우라 하더라도 결정된 금액이 적절하지 않은 경우 ‘불합리’한 것으로 볼 수 있는지, 반대로 절차를 준수하지 않았으나 최종 결정된 금액이 적절한 경우 ‘불합리’를 부정할 수 있는지 다툼이 있는 상황이다.⁷⁸⁾

한편, (구)특허법 제35조 제3항의 ‘상당한 대가’와 관련하여, 일본 소니 사건의 知財高等裁判所 平成19年(ワ)10469号 판결(2008. 9. 29.)은 “직무발명 관련 규정의 사용자 등이 받는 이익액이란, 사용자 등이 그 발명을 실시하는 것에 의해서 얻을 수 있는 이익액은 아니고, 그 발명을 독점 실시함에 의해 얻을 수 있는 액이다. 본 건 특허와 효과가 차이가 없는 대체 기술이 존재하고 크로스라이선싱 상대방이 본 건 특허를 사용하고 있다고 볼 수 없고, 피고 역시 대체 기술 일부를 실시하고 있는 것을 보면, 다른 사람들이 본 건 발명을 실시하고 있지 않은 것이 본 건 특허권의 금지권에 기인한 것이 아니다. 따라서 피고가 본 건 특허를 실시하고 있다고 해도 금지권의 효과에 따른 독점 이익을 얻고 있다고 말할 수 없어서 대가지불청구는 이유 없다.”고 판시한 바 있다.⁷⁹⁾

78) 윤선희·강명수, 앞의 책, 177~180면.

79) 특허청, 『쟁점별 직무발명 韓日 판례 150선』, 2012, 265~266면.

또한 (구)특허법 제35조 제3항의 ‘상당한 대가’의 산정 자료가 되는 사용자의 이익액과 관련하여, 일본 三菱科学 사건에서 東京地方裁判所 平成17年(7)12576号 판결(2006. 12. 27.)은 “본 건 발명에 대해서 상당한 대가를 산정할 때의 고려 요소인 특허법 35조 4항 소정의 「발명에 의해 사용자 등이 받아야 할 이익액」은 사용자가 「받은 이익」 그 자체가 아니고, 「받아야 할 이익」이기 때문에 권리를 승계했을 때에 객관적으로 전망되는 이익액을 말하는 것이라고 해석된다. 또한 직무발명이 되었을 경우 사용자는 무상의 통상 실시권(특허법 35조 1항)을 취득하기 때문에 사용자가 그 발명에 관한 권리를 승계하는 것에 의해서 「받아야 할 이익」이란 그 발명을 실시해 얻을 수 있는 이익이 아니고, 사용자가 종업원으로부터 특허를 받을 권리를 승계하는 것으로써, 그 발명을 실시할 수 있을 권리를 독점하는 것에 의해서 받는 것이 전망되는 이익(독점의 이익)을 말하는 것이라고 해석된다.”고 판시하였다.

또한 위 판례에서는 “사용자가 받아야 할 이익을 고려함에 있어서는 그 발명의 실시 또는 실시 허락에 의한 사용자의 이익의 유무나 그 금액 등 권리의 승계 후의 사정에 대해서도 그 승계 시점에 있어서 객관적으로 전망되는 이익액을 인정하는 자료로 할 수 있는 것이라고 해석된다. 즉 사용자가 다른 기업과의 사이에서 실시 허락 계약을 체결하고 동 계약에 근거하여 실시료를 취득했을 경우에는, 그 실시료 수입은 사용자가 발명의 실시를 배타적으로 독점하는 것에 의해서 얻은 이익에 속한다고 할 수 있기 때문에, 이 실시 허락 계약에 의해 취득한 실시료액을 사용자가 받아야 할 이익액을 산정할 때의 자료의 하나로서 할 수 있다. 또한 사용자가 그 발명을 스스로 실시하여 타사에 실시 허락하고 있지 않은 경우에는, 영업 타사에 발명의 실시를 금지하고 있는 것에 의한 통상 실시권의 행사에 의한 매상고를 웃도는 매상액(초과 매상고)은 얼마인지

혹은 그 매상과 관련되는 상정 실시료 수입은 어느 정도인지를 사용자가 받아야 할 이익액을 산정할 때의 자료의 하나로 할 수 있다.” 고 하여,⁸⁰⁾ 직무발명이 해외에 등록된 사실에 비추어 일본국 내에서도 특허 등록될 가능성이 높고, 제조·승인에 상당한 비용과 시간을 필요로 하는 제약 사업 특성을 고려할 때, 본 건 발명이 등록 전이라는 사실 만으로 사용자가 받아야 할 이익을 낮게 인정할 수 없다는 취지로 판시하였다.

3. 비교법적 검토

2015년 개정 특허법 이전 일본과 우리는 발명자주의를 바탕으로 유사한 직무발명 제도를 가지고 있었다. 구체적으로 권리의 귀속과 관련하여 직무상 행한 종업원 발명의 권리는 원칙적으로 종업원에게 귀속되도록 하는 한편 사용자에게는 통상실시권을 인정하였으며, 사용자가 직무발명을 승계할 때에는 종업원이 그에 상응하는 대가를 청구할 수 있도록 하였다. 또한, 직무발명 보상 시 종업원과 사용자가 협의하여 보상을 결정하도록 하되, 구체적인 보상금 산정에 대한 기준은 원론적, 추상적으로 규정한 점에서 유사하였다.

다만 발명자주의를 고수하고 있는 우리 법제와 달리, 일본은 2015년 개정 특허법에서 예약승계 규정이 있는 경우 발명과 동시에 해당 권리가 사용자에게 귀속될 수 있도록 하여 사용자주의적 요소를 가미하였다. 이에 대해 일본 직무발명 법제가 보다 기업 친화적으로 전환된 것으로서, 구법 대비 사적자치의 원칙이 강조되어 법원이 직무발명 보상에 관여할 개연성이 줄고 분쟁이 감소할 것으로 보는 의견이 있다.⁸¹⁾

80) 특허청, 『쟁점별 직무발명 韓日 판례 150선』, 2012, 282~283면.

81) 전성태, “일본 직무발명제도 지침안 검토 및 시사점”, 한국지식재산연구원, ISSUE & FOCUS on IP, 2016. 3. 4., 9~10면.

제 4 절 독일의 직무발명 법제 및 현황

1. 직무발명 법제

노동법의 원칙에서 보면 노동의 성과는 사용자에게 귀속하지만 독일 특허법(Patentgesetz)은 발명이 완성된 경우 특허 받을 수 있는 권리가 종업원인 발명자에게 원시적으로 귀속하는 것으로 본다(독일 특허법 제6조 제1항). 따라서 독일 종업원 발명법(Gesetz über Arbeitnehmererfindungen, ArbnerfG)은 노동법과 특허법 사이의 저촉 관계에서 비롯된 모순 상황을 해결하기 위해 제정된 것으로서, 제2차 세계대전 중 잠정적으로 규정되었던 종업원 발명의 취급에 대한 규칙을 이어받아, 그 영역을 포괄적이고 완결적으로 규정하여 1957년 7월 25일 시행되었다.⁸²⁾

한편 종업원 발명법의 적용 대상이 되는 종업원 발명은 제2조에 따른 특허 및 실용신안 뿐 아니라 제3조에 따른 기술적 개선이나 제안을 포함한다. 또한 동법은 제1조에 따라 사적 및 공적인 업무에 종사하는 종업원, 공무원 및 군인 모두에 적용된다. 한편 종업원 발명을 둘러싸고 분쟁이 발생하는 경우 소송에 앞서 종업원 발명법 제28조 내지 제36조에 따라 독일 특허청에 설치된 중재위원회의 조정 절차를 통해 해결하도록 하고 있으며, 종업원 발명법 제37조 내지 제39조는 소송에 대한 내용을 규정하고 있다.⁸³⁾

82) 特許庁企画調査課, “我が国、諸外国における職務発明に関する調査研究報告書”, 日本特許庁 (JAPAN PATENT OFFICE), 2013.6.26., pp.45~46., (접속일: 2022.06.03.). URL: https://www.jpo.go.jp/resources/report/takoku/syokumu_hatsumei.html

83) 特許庁企画調査課, “我が国、諸外国における職務発明に関する調査研究報告書”, 日本特許庁 (JAPAN PATENT OFFICE), 2013.6.26., pp.45~46., (접속일: 2022.06.03.). URL: https://www.jpo.go.jp/resources/report/takoku/syokumu_hatsumei.html

2. 직무발명 보상규정 및 운영현황

독일 종업원 발명법 제9조 제1항은 종업원은 고용주가 직무발명을 청구한 즉시 고용주에 대한 적절한 보상에 관한 청구권을 가진다고 규정하며, 제2항은 보상의 산정 시 직무발명의 경제적 이용 가능성, 회사 내 종업원의 직무 및 지위, 직무발명의 완성에 회사가 차지하는 비율을 중심으로 판단하도록 규정하고 있다. 나아가 종업원 발명법 제11조는 독일 연방노동부장관이 고용주 및 종업원의 대표 단체와 협의한 후 보상의 산정에 대한 지침을 공표하도록 하고 있다.⁸⁴⁾

이에 독일 연방노동부장관은 종업원 발명법 제11조에 근거하여 1959년 7월 20일자로 ‘사적 고용 관계에서의 종업원 발명의 보상에 관한 지침’ (Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen im privaten Dienst)을 공표하고, 1960년 12월 1일자로 ‘공적 고용 관계에서의 종업원 발명의 보상에 관한 지침’ (Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen im öffentlichen Dienst)을 공표함으로써 종업원의 직무발명에 대한 보상을 구체적으로 안내하고 있다.

84) Gesetz über Arbeitnehmererfindungen (공표 1957. 7. 25., 2009. 7. 31. 개정)

§ 9 청구 시의 보상

(1) 종업원은 고용주가 직무발명을 청구한 즉시 고용주에 대한 적절한 보상에 관한 청구권을 갖는다.

(2) 보상을 산정하는데 결정적인 사항은 특히 직무발명의 경제적 이용가능성, 회사에서의 종업원의 직무 및 지위, 및 직무발명의 완성에 회사가 차지하는 비율이다.

§ 11 보상지침

연방노동부장관은 고용주와 종업원의 중앙조직들과 청문회(임금협약법의 §12)를 개최한 후 보상의 산정에 관한 지침을 공표한다.

독일연방법무부 홈페이지, (접속일: 2022.06.06.). URL: <https://www.gesetze-im-internet.de/arbnerfg/BJNR007560957.html>

**Richtlinien
für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen
im privaten Dienst¹**

vom 20. Juli 1959
(Beilage zum Bundesanzeiger Nr. 156 vom 18. August 1959)
geändert durch die Richtlinie vom 1. September 1983
(Bundesanzeiger Nr. 169, S. 9994)

Inhaltsverzeichnis

	Nummer		
Einleitung	1,2		
Erster Teil			
Erfindungswert			
A. Patenfähige Erfindungen		C. Technische Verbesserungsvorschläge(§ 20 Abs. 1)	29
I. Betriebsliche benutzte Erfindungen		Zweiter Teil	
1. Allgemeinere	3-5	Anteilsfaktor	30
2. Ermittlung des Erfindungswertes nach der Lizenzanalogie	6-11	a) Stellung der Aufgabe	31
3. Ermittlung des Erfindungswertes nach dem erfassbaren betrieblichen Nutzen	12	b) Lösung der Aufgabe	32
4. Schätzung	13	c) Aufgaben und Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb	33-36
II. Lizenz-, Kauf- und Austauschverträge	14-17	Tabelle	37
III. Sperrpatente	18	Wegfall der Vergütung	38
IV. Schutzrechtskomplexe	19	Dritter Teil	
V. Nicht verwertete Erfindungen	20	Die rechtliche Ermittlung der Vergütung	
1. Voraus- und Ausgangspatente	21	I. Formel	39
2. Nicht verwertbare Erfindungen	22	II. Art der Zahlung der Vergütung	40-41
3. Erfindungen, deren Verwertbarkeit noch nicht feststellbar ist	23	III. Das für die Berechnung der Vergütung maßgebende Zeit	42-43
4. Erfindungen, deren Verwertbarkeit nicht ausgesetzt wird	24		
VI. Besondereheiten	25	Nach § 11 des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen vom 25. Juli 1957 (BGBl. I S. 756) erlassen sich nach Anhörung der Spitzenorganisationen der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer folgende Richtlinien für die Bemessung der Vergütung für Dienstleistungen von Arbeitnehmern im privaten Dienst.	
1. Besondere Lizenzanbahnung	26		
2. Absatz im Ausland und ausländische Schutzrechte	27		
3. Betriebsgeheime Erfindungen (§ 17)	28		
B. Gebrauchsmusterfähige Erfindungen	29		

¹ Nach den Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen im öffentlichen Dienst vom 1.12.1969 (BAnz. Nr. 237 S.2) sind die Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen im privaten Dienst auch auf Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst sowie auf Beamte und Soldaten entsprechend anzuwenden.

[표 4] 사적 고용 관계에서의 종업원 발명의 보상에 관한 지침⁸⁵⁾

가. 경제적 유용성(발명의 가치)

‘사적 고용 관계에서의 종업원 발명의 보상에 관한 지침’ (이하, 보상지침)은 자기실시(제3항 내지 제13항), 제3자에 대한 라이선스 부여(제14항, 제15항), 양도(제16항), 크로스라이선스(제17항), 방어 특허(제18항) 유형과 이용하지 않는 발명(제20항), 보류 및 개량 특허(제21항), 이용할 수 없는 발명(제22항), 이용 가능성을 아직 확인할 수 없는 발명(제23항), 그 이용 가능성을 활용하지 않는 발명(제24항)을 제시한다. 또한 발명의 가치를 산정하기 위한 방법으로 ① 라이선스 유추에 따른 발명 가치 산정(제6항 내지 제11항), ② 확인 가능한 회사 이익에 따른 발명 가치 산정(제12항), ③ 추정에 따른 발명 가치 산정(제13항) 규정을 두고 있다.

85) 독일 특허청(Deutsches Patent- und Markenamt), “Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen im privaten Dienst” (1959년 7월 20일자 공표), 목차 발췌, (접속일: 2022.06.06.). URL: <https://www.dpma.de/docs/dpma/richtlinienfu-erdieverguetungvonarbeitnehmererfindungen.pdf>, 전문 번역본은 부록 2에 수록.

나. 종업원 기여율

독일 보상지침에서 직무발명 보상의 산정은 발명의 가치에 종업원의 기여율을 곱하여 산출한다. 종업원의 기여율(지분율) 산정은 크게 과제의 설정(제31항), 과제의 해결책(제32항), 회사에서의 종업원의 직무와 직위(제33항)에 의해 산정된다.⁸⁶⁾ 구체적으로 아래 표 5에서 종업원 기여도(a)는 1 ~ 6의 범위에서 기여도에 비례하여 점수를 부여하고, 사용자 기여도(b)는 1 ~ 6의 범위에서 사용자 기여도에 반비례하여 점수를 부여하며, 종업원의 회사 내 지위에 비례하여 종업원 지위(c)에 대한 점수를 1 ~ 8의 범위에서 부여하게 된다. 이러한 방식으로 도출된 a, b 및 c 점수의 합계를 아래 표 5에 제시된 표에 대입시켜, 종업원의 기여율(A) 값을 도출하게 된다.

a+b+c	=	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	(20)	(p)
A	=	2	4	7	10	13	15	18	21	25	32	39	47	55	63	72	81	90	(100)	[%]

<p>(a) Contribution of the employee (1-6 points): The employer sets the problem, but also gives the employee specific instructions as to the method he or she needs to employ to solve the problem (low number of points, e.g., 1p). The invention lies outside or is far removed from the employee's usual area of responsibilities and he or she solved the problem independently (high number of points, e.g., 6p).</p>	<p>(b) Contribution of the company (1 to 6 points): To what extent does the employee rely on company resources to solve the problem? The less the company contributes, the higher the number of points.</p>
	<p>(c) Position of the employee within the company (1 to 8 points):</p>

[표 5] 독일 보상지침에 따른 비례상수 계산식⁸⁷⁾

86) 特許庁企画調査課, “我が国、諸外国における職務発明に関する調査研究報告書”, 日本特許庁 (JAPAN PATENT OFFICE), 2013.6.26., pp.63~64., (접속일: 2022.06.03.). URL: https://www.jpo.go.jp/resources/report/takoku/syokumu_hatsume.html

87) 가산종합법률사무소, “독일법상 직무발명 관련 실무개요 및 직무발명 보상액의 산정방법에 관한 독일법 실무 요지 - 첨부 2019년 설명 자료”, 표 재구성, (접속일: 2022.06.06.). URL: <https://employeeinvention.tistory.com/409>

다. 보상금 산정식

앞서 살펴본 바와 같이 발명의 가치와 종업원의 기여율이 도출되면 다음의 표 6과 같은 식을 통해 보상금이 산정된다(제39항). 한편 발명의 가치 산정 시 라이선스 유추에 따른 발명 가치 판단 방법이 가장 널리 사용되고 있는데, 이는 계산이 용이하고 신뢰도가 높기 때문이다. 따라서 독일의 기업과 독일 특허청 내 조정기관 및 독일 법원 등에서 가장 널리 이용되고 있으며, 특히 특허품이 제조, 판매되고 있는 경우에는, 매출과 연동한 산정이 가능하기 때문에 가장 우선적인 산정 방법으로 이용된다. 다만 매출을 상정할 수 없고 자사 내에서 발명이 활용되고 있지 않은 경우에는 추정을 통해 발명 가치를 산정할 수 있다.⁸⁸⁾

직무발명 보상금 산정식	
• 보상지침에서 적용하는 일반적인 기본식 : $V = [E (= B \times L)] \times A$	
• 일정기간 동안의 실시보상금액의 산정식 : $V = U \times L \times A$	
V : 보상액	B : 참고치(매출액 또는 생산액)
E : 직무발명의 가치(= B×L)	L : 실시료율
U : 일정 기간의 매출액 또는 연생산액	A : 비례상수(설정된 직무, 직무에 대한 솔루션, 회사내 지위 등을 평가 한 후 합산하여 결정함)

산업구분	실시료율 예시
전기산업	0.5 ~ 5%
기계기구산업	0.33 ~ 10%
화학산업	2 ~ 5%
제약산업	2 ~ 10%

[표 6] 독일 보상지침에 따른 보상액 산정식 및 실시료율⁸⁹⁾

88) 特許庁企画調査課, “我が国、諸外国における職務発明に関する調査研究報告書”, 日本特許庁 (JAPAN PATENT OFFICE), 2013.6.26., pp.60~61., (접속일: 2022.06.03.). URL: https://www.jpo.go.jp/resources/report/takoku/syokumu_hatsume.html

3. 비교법적 검토

독일은 종업원 발명법, ‘사적 고용 관계에서의 종업원 발명의 보상에 관한 지침’ 및 ‘공적 고용 관계에서의 종업원 발명의 보상에 관한 지침’ 등을 두어 높은 법적 안정성과 예측가능성을 유지하고 있다.⁹⁰⁾ 또한, 독일은 종업원 발명법 제37조 제1항에서 조정 전치주의를 규정하여 종업원 발명의 보상과 둘러싼 다툼 시 특허청 산하 중재위원회에 의한 조정을 먼저 거치게 되고, 조정안 통지 후 1개월이 지나도록 당사자의 이의가 없다면 조정안이 확정되어 계약에 갈음하는 구속력을 가지게 된다. 따라서 보상에 대한 다툼이 소송으로 확대되는 경우는 많지 않다고 한다.⁹¹⁾

즉 독일의 직무발명 법제는 발명자주의를 취하고, 종업원 발명법에서 직무발명 보상에 대한 명시적인 규정을 두고 있으며, 강제성은 없으나 구체적인 보상유형과 보상액 산정 기준을 제시한 보상지침을 공포하여 분쟁을 예방하도록 하고 있는 점에서 우리 직무발명 법제 및 표준모델과 유사한 점이 있다. 다만 제 5 장에서 다시 언급하겠으나, 독일은 ‘사적 고용 관계에서의 종업원 발명의 보상에 관한 지침’에서 발명의 가치에 기초하여 보상액을 산정하도록 하며, 방어 특허(제18항) 또는 이용하고 있지 않은 발명(제20항 내지 제24항)이라 할지라도 보유에 의한 이익이 있거나 향후 활용이 기대되는 경우 발명의 가치를 자유롭게 추정하여 보상하도록 권고하는 점에서 우리 표준모델과 차이가 있다.

89) 법무법인 다래, “공공분야 직무발명보상제도 합리화 방안연구 최종보고서”, 특허청, 2015, 24면. 표 재구성.

90) 特許庁企画調査課, “我が国、諸外国における職務発明に関する調査研究報告書”, 日本特許庁 (JAPAN PATENT OFFICE), 2013.6.26., p.72., (접속일: 2022.06.03.). URL: https://www.jpo.go.jp/resources/report/takoku/syokumu_hatsumei.html

91) 법무법인 다래, 앞의 책, 26면.

제 5 절 소결

미국은 직무발명을 규율하는 연방 차원의 단일법이 없고, 미국 특허법에도 직무발명 관련 규정이 존재하지 않는다. 단 미국 특허법 제101조는 ‘직무발명에 대한 권리는 원칙적으로 종업원에게 귀속된다.’ 고 하여, 발명자주의를 취하고 있다. 다만 미국은 연방대법원의 1886년 *Hapgood v. Hewitt* 사건 이래로 사전양도 계약이 보편화되었기 때문에 민간 기업의 경우 고용 계약 체결 시 직무발명의 사전양도 계약을 함께 체결하고 동시에 해당 계약에서 직무발명의 보상은 통상적인 임금을 통해서 이루어지도록 하는 것이 일반적인 것으로 보인다. 또한 사전양도 계약 등에 반해 종업원이 직무발명 보상을 청구하는 경우 특단의 사정이 있지 않은 한 인정되지 않는 것으로 보인다. 다만 미국 연방공무원의 경우에는 예외적으로 연방기술이전법에 의해 보상 지급이 강제된다.

중국은 특허법 제6조에서 직무발명은 특허 출원할 권리가 당해 단위에 귀속된다고 하여 원칙적으로 사용자주의를 취하고 있다. 한편 중국 특허법 제15조는 특허를 부여받은 단위는 발명인 또는 설계인에 대해 ‘장려’와 ‘보상’을 지급하여야 한다고 규정하며, 특허법 실시세칙 제76조는 고용주와 고용원 간의 약정이 우선함을 규정하고 있다. 다만 약정이 없다면 ‘장려’로서 특허는 ‘3,000 위안(Yuan)’ 이상, 실용신안 또는 디자인 특허는 ‘1,000 위안(Yuan)’을 최저 보장하며(실시세칙 제77조), ‘보상’으로서 특허 또는 실용신안 특허의 경우 영업이익의 2%, 외관설계 특허(디자인)의 경우 영업이익의 0.2% 및 타인이 특허를 실시하도록 한 경우 단위가 받는 실시료 10%를 최저 보장한다(실시세칙 제78조).

일본은 2015년 개정 특허법 이전에는 발명자주의를 취하고 있었으며 사용자가 직무발명 승계 시 종업원에 그에 상응하는 대가를 청구할 수 있도록 하여 우리와 유사한 직무발명 제도를 가지고 있었다. 그러나 2015년 특허법 개정을 통해 직무발명 승계에 있어 사용자주의 요소를 도입하였고, 이에 직무발명에 대한 예약승계 규정이 있는 경우 발명과 동시에 권리가 사용자에게 귀속되도록 하였다. 또한 특허법 개정으로 기존의 ‘대가청구권’은 ‘이익청구권’으로 용어를 변경하여 금전적 보상뿐 아니라 비금전적 보상도 지급할 수 있도록 하여 보상유형과 보상기준을 유연하게 변경하였다. 이러한 특허법 개정으로 인해 일본의 경우 직무발명 법제가, 보다 기업 친화적으로 전환한 것으로 생각된다.

독일의 직무발명 법제는 발명자주의에 기반하고, 종업원 발명법 제9조에서 직무발명 보상에 대한 명시적 규정을 두고 있다. 또한 종업원 발명법 제11조에 따라 독일의 연방노동부장관이 강제성은 없으나 구체적인 보상의 유형과 보상액 산정 기준을 제시한 보상지침을 공표하여 실무상 널리 활용되고 있다는 점에서 우리 직무발명 법제 및 표준모델과 상당 부분 유사성이 있다. 다만, 독일의 보상지침은 직무발명 보상 산정 시 발명의 가치에 기초하여 보상액을 산정하도록 하고 있고, 특히 보상지침 제18항(방어 특허(Sperrpatente)), 보상지침 제20항 내지 제24항(이용하지 않는 발명(Nicht verwertete Erfindungen)) 등 규정을 두어 현재 실시나 처분이 없더라도 장래 활용 가능성이 있거나, 향후 이익이 기대되거나 또는 보유에 의한 반사적 이익이 있다면, 해당 발명의 가치를 자유롭게 추정하여 보상을 해주도록 안내한다는 점에서 우리 표준모델과는 차이가 있다.

제 4 장 현행 표준모델과 그 한계

제 1 절 직무발명 보상규정 표준모델

1. 법적 성격 및 의의

정부 지원시책으로 제공되는 직무발명 보상규정 표준모델은 직무발명 보상을 활성화하여 직무발명 선순환 구조를 조기에 정착시키고자 하는 정책의 일환으로서 제공되고 있는 것이다. 구체적으로 현행 발명진흥법 제15조는 직무발명 보상기준으로서 ‘정당한 보상’, ‘사용자 이익’, ‘발명 완성에 사용자 또는 종업원이 공헌한 정도’ 등 추상적 기준만을 제시하고 있어, 민간 기업에서 보상기준을 결정하거나 보상액 산정 시, 실질적으로 채택할 수 있는 법적 가이드라인(Guideline)이 부재하다. 이에 보상규정이 부재하거나 미비하여 보상을 둘러싼 다툼이 발생하게 되면 소송이나 산업재산권 분쟁조정위원회의 조정 절차 등을 통하여 분쟁을 해결할 수밖에 없다.

발명진흥법 제11조에 근거하여 제공되는 표준모델은 법적 구속력은 없으나 구체적인 보상의 유형과 보상액 산정 기준을 제시하고 있는 바, 민간 기업이 보상규정을 작성·시행하고자 하는 경우 유용한 참고자료가 될 수 있다. 또한 합리적인 보상의 기준점을 제시함으로써 인해, 보상의 예측 가능성을 높이는 한편 법적 분쟁을 방지할 수 있는 효과를 기대할 수 있다. 따라서 표준모델은 앞서 언급한 독일의 ‘사적 고용 관계에서의 종업원 발명의 보상에 관한 지침’ 과 유사한 성격을 가진다.

2. 보상유형 및 보상액 산정 기준

표준모델은 종업원의 수를 기준으로 30인 이상과 30인 미만 버전(version)으로 나누어 제공된다. 다만 양자는 발명의 평가 기준에 있어 일부 차이가 있을 뿐 보상유형과 보상액 산정 기준은 동일하다. 이하 현행 표준모델에서 제시하는 보상유형과 보상액 산정 기준을 검토한다.

가. 금전적 보상

1) 출원 유보 보상

직무발명 보상규정 표준모델에서 제시하는 보상유형 중 하나인 출원 유보 보상은 ‘종업원 등이 완성한 발명에 대해 사용자가 특허 받을 수 있는 권리를 승계하였으나 출원을 진행하지 않은 경우’ 종업원에게 지급하는 보상이다. 표준모델은 출원 유보 보상을 아래 표 7과 같이 소액·일시금 형태로 지급하도록 안내한다.

출원보상금		등록보상금		출원유보보상금	
특허	OO만원(국내) OO만원(해외)	특허	OO만원(국내) OO만원(해외)	특허	OO만원
실용신안	OO만원(국내) OO만원(해외)	실용신안	OO만원(국내) OO만원(해외)	실용신안	OO만원
디자인	OO만원(국내) OO만원(해외)	디자인	OO만원(국내) OO만원(해외)	디자인	OO만원

[표 7] 직무발명 보상규정 표준모델 별표 2⁹²⁾

92) 발명진흥회, ‘2022년 직무발명제도 표준모델-종업원 30인 이상 기업’, 2021.02.10., (접속일: 2022.06.06.). URL: <http://www.kipa.org/ip-job/data/data03.jsp>

2) 출원 보상

표준모델에서 제시하는 보상유형 중 하나인 출원 보상은 ‘사용자가 종업원등이 완성한 발명에 대해 특허 받을 수 있는 권리를 승계한 후 이를 출원한 경우’에 종업원에게 지급하는 보상이다. 이는 미확정된 권리에 대하여 지급하는 보상에 해당하며, 표준모델은 출원 유보 보상과 마찬가지로 아래 표 8과 같이 소액·일시금 형태로 지급하도록 안내한다.

출원보상금		등록보상금		출원유보보상금	
특허	OO만원(국내) OO만원(해외)	특허	OO만원(국내) OO만원(해외)	특허	OO만원
실용신안	OO만원(국내) OO만원(해외)	실용신안	OO만원(국내) OO만원(해외)	실용신안	OO만원
디자인	OO만원(국내) OO만원(해외)	디자인	OO만원(국내) OO만원(해외)	디자인	OO만원

[표 8] 직무발명 보상규정 표준모델 별표 2⁹³⁾

3) 등록 보상

표준모델에서 제시하는 보상유형 중 하나인 등록 보상은 ‘사용자가 직무발명을 승계하여 출원한 후, 출원된 직무발명이 특허청으로부터 등록결정을 받고 사용자가 설정등록료를 납부함으로써 설정등록이 완료된 경우’ 종업원에게 지급하는 보상이다.

93) 발명진흥회, ‘2022년 직무발명제도 표준모델-종업원 30인 이상 기업’, 2021.02.10., (접속일: 2022.06.06.). URL: <http://www.kipa.org/ip-job/data/data03.jsp>

표준모델은 등록보상에 대하여 앞서 설명한 출원 유보 보상 및 출원 보상과 마찬가지로 아래 표 9와 같이 소액·일시금 형태로 지급하도록 안내한다.

출원보상금		등록보상금		출원유보보상금	
특허	OO만원(국내) OO만원(해외)	특허	OO만원(국내) OO만원(해외)	특허	OO만원
실용신안	OO만원(국내) OO만원(해외)	실용신안	OO만원(국내) OO만원(해외)	실용신안	OO만원
디자인	OO만원(국내) OO만원(해외)	디자인	OO만원(국내) OO만원(해외)	디자인	OO만원

[표 9] 직무발명 보상규정 표준모델 별표 2⁹⁴⁾

4) 실시 또는 처분 보상

한편 표준모델 제10조는 직무발명 승계 후, 사용자가 직접 실시한 경우와 직무발명을 양도 또는 실시 허락하여 처분한 경우로 나누어 보상을 해주도록 하고 있고, 표준모델 별표 3에서는 각각의 경우에 대한 보상액 산정 기준을 제시하고 있다.

구체적으로 처분 보상은 ‘사용자가 승계한 직무발명을 타인에게 양도 하거나 라이선싱을 하여 사용자 이익이 발생한 경우’ 지급하는 보상의 유형이며, 실시 보상은 ‘사용자가 승계한 직무발명을 직접 실시함으로써 사용자 이익이 발생한 경우’ 지급하는 보상의 유형이다.

94) 발명진흥회, ‘2022년 직무발명제도 표준모델-종업원 30인 이상 기업’, 2021.02.10., (접속일: 2022.06.06.). URL: <http://www.kipa.org/ip-job/data/data03.jsp>

구분	유형	보상금 산정기준
실시보상	회사 직접실시	사용자가 얻을 이익×발명자 공헌도×공동발명자 중 발명자 기여도 ※ 사용자가 얻을 이익 = 매출액×독점권 기여도×실시료율 (X발명의 기여도)
처분보상	양도	양도대금 X 발명자 공헌도 X 공동발명자 중 발명자 기여도
	실시허락	실시료 수입액X 발명자 공헌도 X 공동발명자 중 발명자 기여도

1. 용어의 정의는 아래와 같다.

- ° 매출액: 직무발명의 직접 실시로 인하여 발생하는 매출액
- ° 독점권 기여도: 매출액 중 직무발명으로 인해 타인의 발명 실시를 금지함에 따라 얻는 독점적 이익의 비율
- ° 실시료율: 타인에게 실시권을 설정하고 대가로 실시료를 얻는 상황을 가상으로 적용하였을 때의 실시료율
- ° 발명의 기여도: 직무발명이 제품의 일부 기술에 해당하거나 제품 매출에 비기술적 요소가 기여하는 경우 발명이 기여하는 비율
- ° 발명자 공헌도: 발명자의 업무 내용, 발명이 이루어진 경위, 회사의 투자 비용, 연구 환경, 회사의 특허 비용 및 사업화 비용 등을 고려하였을 때 발명자가 직무발명에 공헌한 비율
- ° 공동발명자 중 발명자 기여도: 공동 발명자 중 발명자 지분 비율
- ° 양도대금: 직무발명에 대한 권리를 제3자에게 매각하였을 때의 양도 대금
- ° 실시료 수입액: 직무발명에 대한 전용실시권 또는 통상실시권을 설정한 이후 회사에 들어오는 실시료 수입액

2. 상기 기준에 따른 보상액은 심의위원회의 심의에 따라 결정한다.

[표 10] 직무발명 보상규정 표준모델 별표 3⁹⁵⁾

표 10과 같은 표준모델 별표 3에 따르면 처분 보상 시 보상액 산정은 양도나 실시 허락 등 각각의 유형에 따라 아래 표 11과 같이 산정되며, 양도대금 또는 실시료 수입액 자체를 사용자 이익으로 보고 있다.

95) 발명진흥회, '2022년 직무발명제도 표준모델-종업원 30인 이상 기업', 2021.02.10., (접속일: 2022.06.06.). URL: <http://www.kipa.org/ip-job/data/data03.jsp>

구분	유형	보상액 산정 기준
처분 보상	양도	양도대금 × 발명자 공헌도 × 공동발명자 중 발명자 기여도
	실시허락	실시료 수입액 × 발명자 공헌도 × 공동발명자 중 발명자 기여도

[표 11] 현행 표준모델 내 처분 보상액 산정 기준

한편 표준모델 별표 3의 실시 보상 시 보상액 산정은 매출액, 독점권 기여도 및 실시료율을 곱하여, ‘사용자 이익’을 구하고, 여기에 발명자 공헌도와 발명자 기여도를 곱하여 보상액을 산출하도록 안내하고 있다. 구체적인 실시 보상액 산정 기준은 아래 표 12와 같다.

구분	유형	보상액 산정 기준
실시 보상	회사 직접 실시	<p>사용자가 얻을 이익 × 발명자 공헌도 × 공동발명자 중 발명자 기여도</p> <p>※사용자가 얻을 이익 = 매출액 × 독점권 기여도 × 실시료율 (× 발명의 기여도)</p>

[표 12] 현행 표준모델 내 실시 보상액 산정 기준

한편 표 12와 같은 실시 보상액 산정 기준에 따르면 사용자 이익이 매출액에 기초하여 산정되게 되므로, 매출액이 없는 경우에는 실시 보상을 받기 어렵다. 즉, 위의 실시 보상유형의 보상액 산정 기준은 사용자가 단독으로 실시하거나 또는 사용자의 실시와 동시에 제3자에게 실시 허락하는 등의 경우로서 실시로 인해 매출이 실제 발생한 경우에 한해 적용이 가능할 것으로 생각된다.

5) 기타 보상

앞서 설명한 보상 이외에 현행 표준모델에서 제시되고 있지는 않으나 출원 발명에 심사청구를 한 경우 보상하는 심사청구 보상과 경쟁 회사 발명에 대하여 정보제공·이의신청·심판 등을 수행하여 무효 시키거나 등록을 저지한 경우 또는 자사 특허 침해 행위를 인지, 적발한 경우 보상하는 방어 보상 등 유형의 보상이 있을 수 있다.⁹⁶⁾

나. 비금전적 보상

직무발명 보상규정 표준모델 제10조 제2항⁹⁷⁾은 사용자가 직무발명을 승계한 후, 발명자의 신청에 의해 해외연수, 유학, 안식년, 학위과정 지원, 희망 직무선택권 부여 등과 같은 비금전적 보상을 지급할 수 있다고 규정하고 있다. 한편 2007년 6월 특허청이 최초로 작성 및 배포한 기업 직무발명 보상규정 표준모델⁹⁸⁾에서 비금전적 보상의 예시로 승진, 승급, 연수 등이 제시되었던 것에 비해, 비교적 최근 갱신된 2022년 표준모델 버전(version)은 보다 다양한 형태의 비금전적 보상을 예시하고 있는 것을 확인할 수 있다.

96) 나성곤·박진기·정기택·장수영, 『특허분쟁 대상 특허에 대한 직무발명 보상금 지급에 관한 연구』, 특허청, 2012, 8면.

97) 2022년 직무발명제도 표준모델-종업원 30인 이상 기업

제4장 보 상

제10조 (보상금의 지급)

② 회사는 발명자가 신청하는 경우에는 심의위원회의 심의를 거쳐 제1항의 규정에 따른 보상금의 지급에 갈음하여 그 보상금에 상당하는 휴가·승진·승급·연수 등의 비금전적 보상을 할 수 있다.

발명진흥회, ‘2022년 직무발명제도 표준모델-종업원 30인 이상 기업’, 2021.02.10., (접속일: 2022.06.06.). URL: <http://www.kipa.org/ip-job/data/data03.jsp>

98) 특허청, 『기업 직무발명보상규정 표준모델』, 2007, 58면.

제 2 절 표준모델의 한계

이상으로 살펴본 현행 표준모델은 보상의 유형으로 출원 유보·출원·등록 보상과 실시 내지 처분 보상을 제시하고 있다. 다만 오늘날 특허는 실시나 처분을 넘어 그 활용이 다각화되고 있는 반면, 특허청이 제공 중인 표준모델에서 제시하는 보상유형과 보상액 산정 기준은 표준모델이 최초로 배포된 2007년 6월 이래로 크게 변화된 것이 없다. 이에 기업이 현행 표준모델을 참고하여 보상규정을 작성·시행하면, 시험·인허가 등 절차로 인해 실시 또는 처분이 상당 기간 유보되는 제약·바이오 분야의 직무발명의 경우 보상이 장기간 지연되거나 보상의 예측가능성이 떨어진다. 또한 직접적인 실시나 처분을 수반하지 않는 방어 특허나 침해 소송으로 사용자 이익이 발생한 경우 역시 종업원이 정당한 보상을 받기 어렵다. 이에 보상을 둘러싼 다툼이 발생하는 경우 결국 소송 등 법적 분쟁으로 치닫게 될 수밖에 없다는 점은 문제이다.

1. 방어 특허

구체적으로 현행 표준모델은 사용자 이익에 기초한 보상의 유형으로 실시 보상 또는 처분 보상만을 규정하고 있다. 그러나 직접적인 실시나 처분 없이 특허의 보유에 의해 반사적 이익을 얻는 경우가 존재하는데 이러한 예 중 대표적인 것이 방어 특허이다. 방어 특허는 사용자가 직접 실시하기 위한 목적은 아니나 현재 실시하고 있는 또는 실시하고자 하는 제품의 수요를 대체할 수 있는 제품에 대한 특허로서, 제3자가 그 대체품을 실시하게 되면 현재 실시하고 있거나 실시 예정인 제품의 생산, 판매에 영향을 미칠 수 있다는 점에서 반사적인 사용자 이익을 발생시키는 것으로 볼 수 있다.

한편 독일 보상지침 제18항은 제3자가 이를 실시할 때 사용자의 제조, 판매 행위에 영향을 미치게 될 우려가 있어, 사용자가 출원, 등록 등을 통해 유지하는 특허를 ‘방어 특허’라고 규정하고, 이러한 방어 특허가 현재 또는 미래의 제품 생산에 영향을 미칠 수 있고 현재 사용되고 있는 기술과 발명 등의 우회를 차단하는 효과를 가지는 경우 보상의 필요가 있다고 규정하고 있다.

관련하여 우리 수원지방법원 2014. 8. 26. 선고 2013가합9003 판결은 “사용자가 발명자로부터 직무발명에 관하여 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 후 위 발명을 스스로 실시하지도 않고 제3자에게 실시허락도 하지 않아 직무발명이 실시되지 않은 경우에도 사용자는 그 직무발명을 경쟁 회사가 실시하였더라면 사용자가 상실하였을 이익 상당액을 보상금으로 지급하여야 하므로 직무발명의 실시 여부는 직무발명 보상금 청구권의 요건 사실은 아니라고 할 것.” 이라고 하여 직무발명의 실시가 보상금 청구의 요건 사실이 아니며, 제3자의 실시 억제로 인해 반사 이익을 얻은 경우라면 사용자 이익이 있는 것이고, 실시 여부는 독점권 기여를 산정 시 고려하여야 하는 요소라는 취지로 판시한 바 있다.

대법원 또한 마찬가지로 입장으로, 대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결 및 대법원 2017. 1. 25. 선고 2014다220347 판결 등에서는 “사용자가 얻을 이익은 직무발명 자체에 의하여 얻을 이익을 의미하는 것이지 수익·비용의 정산 이후에 남는 영업이익 등 회계상 이익을 의미하는 것은 아니다. 또한 수익·비용의 정산 결과와 관계없이 직무발명 자체에 의한 이익이 있다면 사용자가 얻을 이익이 있는 것이고, 또한 사용자가 제조·판매하고 있는 제품이 직무발명의 권리범위에 포함되지 않더라도 그것이 직무발명 실시제품의 수요를 대체할 수 있는 제품으로서

사용자가 직무발명에 대한 특허권에 기해 경쟁회사로 하여금 직무발명을 실시할 수 없게 함으로써 매출이 증가하였다면, 그로 인한 이익을 직무발명에 의한 사용자의 이익으로 평가할 수 있다.” 고 하여 직무발명에 기초한 특허권이 제3자의 실시를 억제하여 사용자가 반사적 이익을 얻은 경우라면 이를 사용자 이익으로 볼 수 있다고 일관되게 판시하고 있다.

따라서 발명진흥법 제15조 명문의 규정과 우리 판례의 입장에 비추어 볼 때, 방어 특허에 대한 보상이 지급되는 것이 마땅함에도 불구하고, 현행 표준모델은 단순히 회사 직접 실시의 경우에 대한 보상만을 규정하고 있어, 기업들이 현행 표준모델을 채용하여 직무발명 보상규정을 작성 및 시행하는 경우, 종업원이 정당한 보상을 받기 어려운 문제가 있고, 종업원이 이에 대한 불만을 제기하는 경우 법적 다툼이 일어날 가능성이 있다고 생각된다. 따라서 이러한 법적 다툼을 사전 방지하기 위해서라도 현행 표준모델의 ‘실시 보상’은 ‘실적 보상’이라는 용어로 변경하고 회사가 직접 실시한 경우 및 직접 실시는 없으나 현재 실시하거나 실시 예정인 제품의 수요 대체품에 대한 특허로서 제3자의 실시를 억제하는 효과로 인해 회사에 반사적 이익을 가져다 준 경우에는 보상을 지급하도록 안내함이 바람직할 것이다. 이 경우 종업원과 사용자 간의 법적 분쟁 가능성을 보다 낮출 수 있을 것으로 생각된다.


나아가 오늘날 많은 기업들이 핵심적인 특허를 중심으로 주변 특허를 확장해나가는 특허 포트폴리오(Patent Portfolio) 구축 전략, 에버그리닝(Evergreening) 전략 등을 통해 시장을 독점하는 전략을 적극 시행하고 있는 점에 비추어 보더라도, 해당 유형의 보상을 표준모델에 명문화할 필요성이 있다고 생각된다.⁹⁹⁾

99) 지식경제부·한국산업기술진흥원, “벤처기업을 위한 특허전략”, KIAT 산업기술정책 브리프, 2012. 3. 11~12면.

2. 제약 · 바이오 직무발명

한편 제약 · 바이오 분야의 직무발명인 합성 신약 · 바이오 신약 등은 개발에 막대한 비용과 시간이 투입되나 일단 출시되면 경쟁 회사에 의한 모방이 상당히 용이한 특징이 있다. 한편 제약 · 바이오 산업은 제품의 라이프 사이클(life cycle)이 길어 특허 보호의 중요성이 타 산업군 대비 높다. 따라서 기업들은 에버그리닝(Evergreening) 전략에 따라 개발 초기 원료의약품(Active Pharmaceutical Ingredient, API)에 대한 물질 특허를 확보한 이후 후속 개발 과정 간 아래의 그림 9와 같이 중간체, 제법, 제형, 용도, 용법 · 용량, 환자군, 적응증 확장 등에 대한 특허들을 연속적으로 출원하여 등록하는 것이 일반적이다.

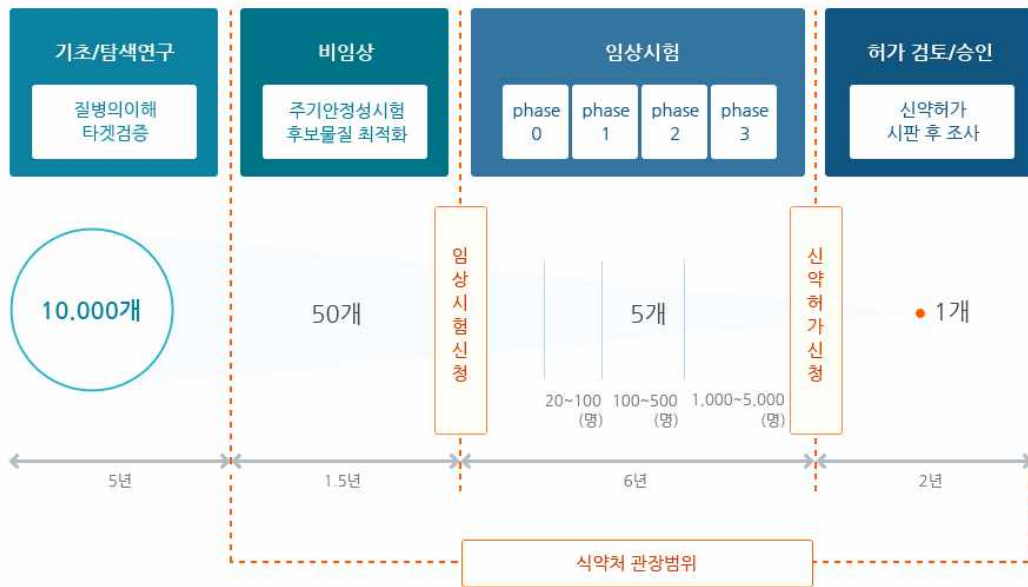
(단위: 년)	1-3	4-6	7-9	10-12	13-15	16-18	19-21	22-24	25-27	28-30	31-33	34-36
물질	Patent		수화물	염	광학 이성질체		특허연장					
중간체 (Product & Process)			Patent			Patent						
제법		Patent		Patent		Patent						
제형		Patent		Patent								
용도			Patent			Patent						
투여방법			Patent									
다결정형 (Product)				Patent			Patent					
개발단계	Discovery	Preclinical	Clinical	Clinical	Launch	Data Exclu.		Marketing				



[그림 9] 신약 개발단계별 특허 출원 전략¹⁰⁰⁾

100) 한국보건산업진흥원, “제약분야의 에버그리닝 특허전략과 허가-특허연계 인식도 조사”, 보건산업정책 ISSUE REPORT, 2009, 16면. 그림 재구성.

그러나 인체에 적용되는 합성·바이오 신약 등 의약품 관련 직무발명은 특허 확보와는 별개로 엄격한 시험·인허가 절차를 거쳐야 하는 바, 실시나 처분이 상당 기간 유보되는 특징을 가진다. 즉 의약품 개발 초기 단계에 표적(Target) 검증이 완료되면 물질에 대한 특허 출원과 등록이 이루어지지만, 아래 그림 10과 같이 비임상·임상시험, 허가·승인 과정을 거친 후에 시판이 가능하므로 실시 또는 처분이 상당 기간 늦춰지는 경우가 많다. 특히 비임상·임상시험, 허가·승인을 거쳐 제품화가 성공하기까지는 평균적으로 짧게는 7년 길게는 10년 이상이 소요되므로, 제품 개발 과정에서 라이선스 아웃(License Out) 등이 이루어지는 경우를 제외하면, 개발 과정 중에는 직무발명의 실시¹⁰¹⁾나 처분이 이루어지기 어렵다.



[그림 10] 일반적인 신약 개발 R&D 과정¹⁰²⁾

101) 연구·시험 목적의 실시의 경우 상업적 실시가 아니고 매출도 일어나기 어려움.

102) 의약품안전나라, '의약품 개발 및 허가과정', (접속일: 2022.06.08.). URL: <https://nedrug.mfds.go.kr/cntnts/4>

따라서 신약으로 탄생하기까지 평균적으로 10.5년의 개발 기간이 소요되나 임상 성공률이 약 7.9%에 불과한 신약(New Drug) 발명 등 완성에 기여한 종업원은 현행 표준모델에 의할 때 제품 허가 승인 후 시판될 때까지 직무발명 보상을 받기가 어렵다. 또한 낮은 임상 성공률은 보상의 예측가능성을 떨어뜨린다.¹⁰³⁾ 이 경우 종업원은 연구 개발에 대한 의욕 상실을 겪게 될 수 있고, 이로 인해 기업의 기술 혁신과 기술 축적 속도 역시 떨어질 가능성이 있다. 나아가 제품의 상업화에 성공하였다 하더라도 아직 내지 퇴사한 종업원이 직무발명 보상에 대한 소송을 제기하면 사용자가 불확실성에 노출될 수 있다. 이에 사용자가 직무발명을 승계한 후 실시나 처분 없이 장기간 유지비를 지출하면서 이를 유지하는 것 자체가 직무발명의 활용 가능성과 장래 이익을 기대하는 것으로 보아, 기술 분야 특성상 실시나 처분이 상당 기간 유보되는 제약·바이오 분야의 직무발명은 그 특수성을 고려하여 실시나 처분이 없더라도 사용자와 종업원 간의 협의 등에 의해 보상을 해줄 수 있도록 안내하는 것이 바람직할 것이다.

한편 독일에서는 종업원에 대한 보상의 지급이 늦어지게 되는 경우 종업원의 의욕 상실을 유발할 수 있고 이로 인해 기업의 국제경쟁력이 약화될 수 있다는 지적이 1990년대부터 제기되어, 이를 해결하기 위한 방법 중 하나로 일괄 지급 또는 분할 지급 제도를 종업원 발명법에 도입하자는 논의가 있었다. 그 내용은 사용자가 권리청구를 한 후 1회째 보상을 지급하고, 2회째 보상은 직무발명의 활용이 개시된 후 3년 6개월 시점에 이행하며, 3회째 보상은 업무발명으로부터 기인한 사용자의 수익 증가 시, 그 수익 증가에 따라 대가액을 결정하도록 하자는 것이었다.

103) 황병우, “미국내 임상성공률 10년 간 7.9%…30%가 2상에서 중단”, MedicalTimes, 2021.03.11., (접속일: 2022.06.06.). URL: <https://www.medicaltimes.com/Main/News/NewsView.html?ID=1139730>

위 논의는 독일 조합연합의 반대에 봉착해 제도화되지는 못하였으나, 독일 기업들은 사내 규칙 등을 통해 일괄 지급 또는 분할 지급 제도를 개별적으로 정비해두고 있다고 한다. 한편 독일의 제약회사인 바이엘(Bayer AG)은 현재 사내 규정에서는 제외되었으나 과거 사내 규정에서 불실시 발명에 대한 특허권이 7년간 유지되면 ‘불실시 일괄 지급금’을 지불하도록 규정하고 있었던 것으로 확인된다.¹⁰⁴⁾

다만 의약품 판매로 인한 이익이 발생한 상황도 아니며, 상당수의 의약 발명이 개발 과정에서 실패로 끝나는 경우가 많은 현실에서 제약·바이오 분야의 직무발명이 실시 내지 처분 유보 중이라고 하여 일괄적으로 보상을 지급하는 것이 합리적인지에 대한 비판이 있을 수 있다. 따라서 앞선 독일의 논의 내용 등에 비추어 실시 내지 처분 유보 보상을 일괄 지급 내지 분할 지급 등의 형태로 보상을 나누어 지급하는 방안을 고려해볼 수 있다. 또한 등록 후 일정 기간이 경과한 후 해당 보상을 청구할 수 있도록 하는 방안을 고려해볼 수 있다.

한편 후자에 있어서 기술은 분야 별로 성질이 다르고 상용화에 필요한 기간도 차이가 있으므로, 실시 내지 처분 유보에 대한 보상청구권이 발생하는 시점을 일괄적으로 정하기는 어렵다. 다만 타 기술 분야 대비 회임기간(Gestation period)이 상대적으로 긴 것으로 알려진 바이오 분야 직무발명의 경우 일반적으로 등록 후 5년이 경과한 이후에야 그 활용이 이루어지는 경우가 많으므로,¹⁰⁵⁾ 이를 기준으로 하면 보상청구권이 등록 후 5년이 경과한 시점에 발생하도록 하는 안을 고려해볼 수 있다.

104) 特許庁企画調査課, “我が国、諸外国における職務発明に関する調査研究報告書”, 日本特許庁 (JAPAN PATENT OFFICE), 2013.6.26., pp.67~69., (접속일: 2022.06.03.). URL: https://www.jpo.go.jp/resources/report/takoku/syokumu_hatsumei.html

105) 최치호, “특허 활용 수준 제고를 위한 전략”, 한국지식재산연구원, 지식재산정책 25호, 2015. 2.

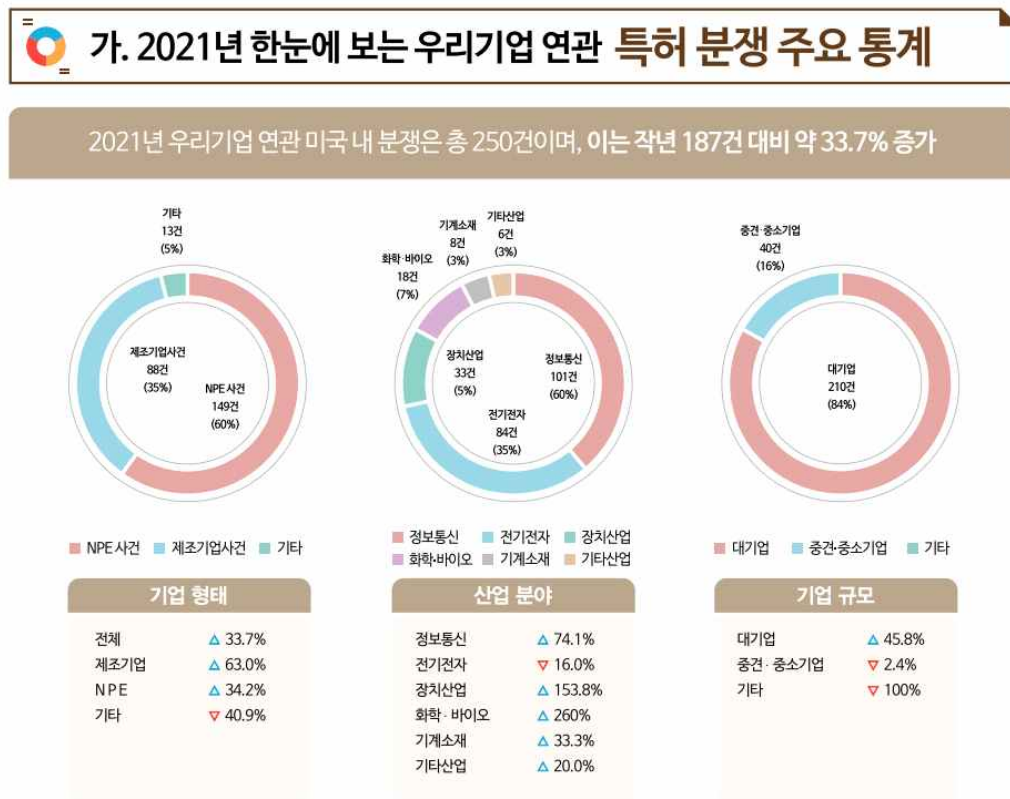
관련하여 독일 보상지침 제23항(이용 가능성을 아직 확인할 수 없는 발명) 규정 역시 발명이 경제적으로 이용될 수 있는지 여부 또는 향후 이용 가능성을 기대할 수 있는지 여부가 즉각적으로 확인할 수 있는 것이 아니므로 회사가 발명의 이용 가능성을 확인할 수 있는 기간으로서 특허 허여 후 3년 내지 5년 후에도 특허가 포기되지 아니하고 유지되는 것이라면 그 발명이 가치를 가지는 것으로 추정할 수 있다고 하고 있다.

또한 실시 내지 처분 유보에 대한 보상을 지급하도록 유도하는 것은 오늘날 미활용 특허로 인한 유지·관리 비용이 사회적 문제가 되고 있는 상황에서 등록 후 소정 기간이 경과한 후에도 활용될 가능성이 없는 특허라면 과감히 포기를 유도하여 특허 유지 및 관리로 인한 사회적 비용 지출을 감소시키도록 할 수 있다는 점에서도 합리적일 수 있다.

정리하면 특허가 등록된 이후 실시나 처분 없이 소정 기간이 경과한 경우 발명자가 사용자에게 실시 내지 처분 유보에 대한 보상을 청구할 수 있도록 표준모델에 실시 내지 처분 유보 보상을 규정할 필요가 있다. 이 경우 사용자로 하여금 등록 후 소정 기간이 경과한 시점에 특허 보유 내지 포기를 결정하게 유도할 수 있다. 따라서 해당 특허를 활용할 계획이 있는 경우라면 종업원에게 적절한 보상의 지급이 이루어질 수 있고, 활용 계획이 없는 경우라면 특허 포기에 의해 불필요한 유지·관리 비용 지출이 방지될 수 있다. 따라서 종업원은 정당한 보상을 지급받게 되어 보상 지연으로 인한 근로의욕 상실의 효과적으로 방지될 것이며, 사용자는 종업원의 근로의욕 상실로 인해 기업의 혁신 동력이 감소하는 것을 효과적으로 방지하거나 또는 불필요한 비용 지출을 막을 수 있게 되어 결과적으로 종업원과 사용자 모두에게 이익이 될 것이다.

3. 침해 소송

특허청과 한국지식재산보호원이 발간한 2021년 IP Trend 국제 지재산 분쟁동향 연차보고서에서는 미국 내 우리기업 연관 특허 분쟁이 2021년 기준 250건(제소: 58건, 피소: 192건)으로 전년 187건 대비 약 33.7%(63건) 증가한 것으로 나타났으며, 구체적으로 아래 그림 11과 같이 250건의 특허 분쟁 중 특허관리전문기업(Non-Practicing Entity, NPE)에 의한 분쟁이 149건으로 전체의 약 60%에 달하는 것을 확인할 수 있다.



* 원그래프는 '21년 분쟁발생 건수를 기업형태, 산업분야, 기업규모별로 나타내었고, 증감은 '20년 대비 증감률

[그림 11] 우리 기업의 미국 내 특허분쟁 현황¹⁰⁶⁾

106) 특허청·한국지식재산보호원, 『2021 IP TREND 국제 지재산분쟁동향 연차보고서』, 2021, 11면, 15면.

특히 오늘날 특허관리전문기업에 의한 특허 침해 소송의 사례가 증가하고 있고, 사용자가 승계한 직무발명을 실시하거나 처분하지 않았더라도 제3자의 침해 행위가 있어 침해자로부터 손해배상을 받은 경우라면, 그 손해배상액을 사용자 이익으로 볼 수 있을 것이다.

NPE 유형	
1	제품 생산 없이 특허권 및 실시권을 기초로 특허 소송 및 라이선스 활동을 행하는 업체
2	제조업체가 아니고 타사 특허권을 전략적 양수하거나 특허 라이선스 계약으로 특허 포트폴리오를 구성하여 특허 소송 및 라이선스 활동을 행하는 업체 (NPE Business model: middlemen)
3	IP R&D 활동으로 특허를 출원하고 동시에 특허 소송 및 라이선스 활동을 하는 업체 (NPE Business model: R&D-based)
4	제조업체 모기업이 자사의 비즈니스 방어 및 특허 수익 강화를 목적으로 설립한 자회사 (NPE Business model: salvage)
5	대학·연구소들이 보유한 아이디어와 발명을 제휴를 통해 국내외 특허 출원 후 기업 등 수요처에 매각하는 활동을 행하는 업체
6	IP R&D 를 통한 특허를 활용한 수익 창출을 활발히 하는 대학과 연구소
7	특허권을 보유하고 있으나 이를 실시하지 않는 개인 발명가

[표 13] NPE의 유형¹⁰⁷⁾

위 표 13의 NPE 유형 중 실제 제조·판매를 하지 않는 연구소 기업의 직무발명 특허를 제3자가 침해하고 소송을 통해 기업이 손해배상을 받은 경우를 상정해보면, 그 손해배상액은 실시나 처분 없이 발생한 사용자 이익으로 볼 수 있다. 따라서 앞서 살펴본 대법원 2017. 1. 25. 선고 2014다220347 판결, 대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결, 서울중앙지방법원 2011. 1. 28. 선고 2009가합111307 판결 등에 비추어 볼 때 합당한 직무발명 보상이 이루어져야 할 것이며, 이에 표준모델에서 위 유형에 대한 적절한 보상기준을 제시할 필요가 있다고 생각된다.

107) 특허청·한국지식재산보호원, 『2021 IP TREND 국제 지재권분쟁동향 연차보고서』, 2021, 114면. 표 재구성.

관련하여 특허청이 발간한 ‘특허분쟁 대상 특허에 대한 직무발명 보상금 지급에 관한 연구’에서는 침해 소송에 의해 특허의 가치가 재산정되는 경우를 상정하여, i) 침해소송에서 승소 시 부당이득 반환 청구를 통해 얻은 수입을 직무발명 보상규정 표준모델의 처분 보상에 준해 볼 것이며, ii) 상대방이 침해 소송을 제기한 상황에서 등록 받은 특허를 이용해 반소를 제기하여 화해를 유도한 경우에는 실시 여부와 관계없이 소송 시 제기된 보상액을 고려하여 실시 보상금을 지급하여야 할 것이고, iii) 서울중앙지방법원 2011. 1. 28. 선고 2009가합111307 판결에서 “사용자가 특허 등의 권리를 승계한 후 스스로 실시하지도 않고 실시허락도 하지 않아 직무발명이 전혀 실시되지 않은 경우에도 사용자가 그 직무발명을 실시하였다면 얻을 수 있는 이익 상당액을 보상금으로 지급하여야 한다.”고 판시한 바, 특허의 가치가 변하면 특허의 가치를 재산정함이 타당하고 그 대상은 실시 보상금이나 처분 보상이 될 수 있다는 의견이 제시된 바 있다.¹⁰⁸⁾ 이러한 의견 및 판례에 비추어 보더라도 소송 등을 통해 얻은 손해배상액은 사용자 이익으로 봄이 타당할 것이다.

한편 종래 우리나라의 특허 침해에 대한 손해배상은 실제 피해자가 입은 손해만큼 전보배상(填補賠償) 하는 것이 원칙이었다. 그러나 손해배상액이 실제 입은 손해에 비해 지나치게 낮다는 지적에 직면하여 2019년 7월 시행된 개정 특허법은 고의 침해자에 한해 3배의 한도 내에서 손해배상이 이루어지도록 하였다. 구체적으로 개정 특허법 제128조 제8항은 타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 행위가 고의적인 경우, 동조 제2항 내지 제7항 규정에 따라 손해로 인정된 금액의 3배를 넘지 아니하는 범위 내에서 배상액을 정할 수 있도록 하고 있다.

108) 나성곤·박진기·정기택·장수영, 앞의 책, 41~43면.

구체적으로 특허법 128조 제2항 제1호 및 제2호는 일실이익(lost profit) 또는 일실이익과 합리적 실시료를 혼합산정하는 방법을 규정하고 있으며, 동조 제4항은 침해자의 이익을 특허권자의 일실이익으로 산정하고, 동조 제5항은 실시료 상당액을 특허권자 또는 전용실시권자가 입은 손해액으로 하는 규정이다. 또한, 동조 제6항은 실제 손해액이 실시료 상당액을 초과하면 초과액에 대해서도 손해배상이 가능하다는 주의적 규정이며, 동조 제7항은 손해액을 증명하기 극히 곤란한 경우 법원의 재량에 의해 손해배상액을 산정할 수 있다는 규정이다. 한편 이 중 실무상 특허법 제128조 제7항의 ‘재량에 기한 상당손해액’ 규정이 특히 빈번하게 활용되고 있다.¹⁰⁹⁾

따라서 직무발명을 승계한 후 직접 실시 또는 처분 없이 특허를 단지 보유만 하고 있던 중 제3자에 의해 해당 기업의 특허가 침해된 경우를 상정하고, 사용자가 특허법 제128조 제5항의 ‘합리적 실시료 상당액’ 규정 내지 동법 동조 제7항의 ‘재량에 기한 상당 손해액’ 규정에 근거하여 손해배상을 받게 된 경우를 생각해 보면 손해배상액을 사용자 이익으로 보아, 종업원에게 정당한 보상을 지급할 필요가 있을 것이다. 나아가 침해자의 고의가 입증되어 소위 징벌적 손해배상을 받게 된 경우라면, 손해배상액의 액수가 3배 이내에서 증액될 수 있고, 이에 비례하여 사용자 이익도 커지게 되므로 그 이익을 종업원과의 사이에서 배분하기 위한 형평의 차원에서도 직무발명 보상을 지급할 필요가 있다. 나아가 침해 시 보상의 필요성은 특허 등 산업재산권을 침해한 경우는 물론, 승계된 직무발명이 영업비밀로 보호되던 중 발생한 영업비밀 침해의 경우에도 동일하게 인정된다고 봄이 타당할 것이다.

109) 최지선, “법원의 재량에 기한 특허침해 손해배상액 산정 판결례 고찰과 쟁점 연구”, 한국법학원, 저스티스 통권 제156호, 2016, 120~122면.

제 3 절 소결

이상으로 검토한 바와 같이 현행 표준모델은 금전적 보상으로 출원 보상, 출원 유보 보상, 등록 보상, 실시 보상과 처분 보상만을 제시한다. 따라서 실시나 처분 없이 사용자 이익이 있거나 기대되는 경우에 있어서는 현행 표준모델에 따를 때 정당한 직무발명 보상이 이루어지기 어렵고 이로 인해 소송 등 법적 분쟁이 발생할 가능성이 있다. 따라서 사용자 이익에 대한 현행법과 법원의 입장을 고려할 때, 위 유형들에 대한 보상 기준이 표준모델에 제시될 필요가 있다.¹¹⁰⁾ 이는 아래 표 14와 같다.

보상 시점 및 보상 형태			
직무발명 승계 시		사용자 이익 발생 시	
금전 보상	출원 시 보상	실적 보상	회사 직접 실시
			제 3 자 실시 억제
	출원 유보 시 보상	처분 보상	양도
			실시허락
출원 유보 시 보상	실시·처분 유보 보상	실시 내지 처분 유보	
		침해 보상	침해 시

[표 14] 금전 보상유형 신설(안)

110) 대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결; 대법원 2017. 1. 25. 선고 2014다 220347 판결; 서울중앙지방법원 2011. 1. 28. 선고 2009가합111307 판결 등

한편 위의 표 14와 같이 직무발명 보상 시점을 직무발명 승계 시와 사용자 이익 발생 시로 이원화하면 보상 체계가 보다 간명해질 것이다.

다만 직무발명 보상을 강화하는 방향으로만 표준모델을 정비하는 경우 사용자들이 직무발명 보상규정 도입을 주저할 가능성이 존재한다. 따라서 직무발명 보상의 인식 개선을 위한 노력과 함께 표준모델에 사용자와의 형평을 고려한 요소를 추가로 보완할 필요가 있다. 하나의 예로서 신약에 대한 직무발명의 경우 협의에 의해 실시 내지 처분 유보 보상을 지급한 경우라면 제품화 성공 이후 실시 또는 처분에 기초한 보상 시, 기 지급된 보상액을 고려하여 실시 내지 보상액을 산정하도록 할 수 있을 것이며, 보상의 횟수나 지급 시점 역시 구체적으로 특정하여 사업의 불확실성을 제거하도록 할 수 있을 것이다. 앞서 언급한 독일 역시 과거 일괄 지급 내지 분할 지급 제도의 도입에 대한 논의 등이 이루어진 적이 있고 현재 기업들이 자율적으로 관련 제도를 도입하고 있다고 하는 바, 독일 기업의 사례에 비추어 일괄 지급 또는 분할 지급 제도를 도입하는 방안도 적극 고려해볼 수 있다고 생각된다.¹¹¹⁾

또한 표준모델 제10조 제5항은 제4호(실시보상금), 제5호(처분보상금)의 경우 보상액을 회계연도 1년마다 보상액을 새로이 계산하도록 하고 있는데, 사용자 입장에서 이를 매년 계산하여 지급하는 것에 번거로움이 있어 실효성이 떨어질 것으로 생각된다. 종업원 역시 이에 대한 요청을 하기는 쉽지 않을 것으로 여겨지는 바, 사전 협의를 통해 보상횟수 및 지급시점을 특정하여 예측가능성을 높이는 것이 보다 바람직할 것이다.

111) 特許庁企画調査課, “我が国、諸外国における職務発明に関する調査研究報告書”, 日本特許庁 (JAPAN PATENT OFFICE), 2013.6.26., pp.68~69., (접속일: 2022.06.03.). URL: https://www.jpo.go.jp/resources/report/takoku/syokumu_hatsume.html

제 5 장 직무발명 보상규정 표준모델 개선(안)

제 1 절 독일의 보상지침

1. 법적 성격 및 의의

독일의 ‘사적 고용 관계에서의 종업원 발명의 보상에 관한 지침’¹¹²⁾은 종업원 발명법 제11조에 근거하여 연방노동부장관이 공포하나, 법적 구속력은 없는 가이드라인(Guideline)에 해당한다. 이러한 측면에서 보상지침은 발명진흥법 제11조 제1항과 제2항에 근거하여 특허청이 배포하는 우리 직무발명 보상규정 표준모델과 유사한 성격을 가진다.

단 독일 보상지침은 우리 표준모델과 비교할 때 2가지 면에서 차이가 있는 것으로 생각된다. 먼저 독일 보상지침은 ① ‘직무발명의 가치’에 기초하여 보상액을 산정하도록 하는 점, ② 우리 표준모델은 사용자 이익에 기초한 보상으로 실시 보상 내지 처분 보상만을 제시하고 있는 반면, 독일 보상지침은 이용하지 않는 발명(제20항 내지 제24항)과 방어 특허(제18항) 등 유형을 제시하여, 직무발명이 현재 실시나 처분되고 있지 않아도 장래에 활용될 가능성이 있거나, 향후 경제적 이익이 기대되거나 또는 특허 보유로 인한 반사적 이익이 있는 경우라면 그 발명의 가치를 자유롭게 추정하여 보상하도록 안내하고 있는 점에서 차이가 있다.

112) 독일 특허청(Deutsches Patent- und Markenamt), “Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen im privaten Dienst” (1959년 7월 20일자 공표), 목차 발췌, (접속일: 2022.06.06.). URL: <https://www.dpma.de/docs/dpma/richtlinienfu-erdieverguetungvonarbeitnehmererfindungen.pdf>, 전문 번역본은 부록 2에 수록.

2. 독일 보상지침 제18항, 제20항 내지 제24항

구체적으로 독일 보상지침 제18항은 방어 특허(Sperrpatente), 제20항 내지 제24항은 이용하지 않는 발명(Nicht verwertete Erfindungen)을 규정하고 있다. 구체적으로 독일의 보상지침 제18항¹¹³⁾은 경쟁 회사가 발명을 활용하지 못하게 하기 위한 목적으로 단순히 등록·유지 되고 있는 방어 특허(Sperrpatente)라 할지라도 이 역시 현재 또는 미래의 생산에 영향을 미칠 수 있고, 현재 사용되는 기술, 발명 등의 우회를 차단하는 효과를 가지는 경우라면 발명의 가치가 있어 보상을 해줄 필요성이 있다고 한다. 또한 본 규정에 따른 방어 특허는 종업원 발명법 제12조 제6항에 따라 보상의 재확정에 대한 계기를 제공할 수도 있다.

113) Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen im privaten Dienst” (1959년 7월 20일자 공표)

(18) 방어 특허는 직무 발명의 이용의 특별한 경우에 해당한다. 방어 특허란 일반적으로 경쟁자가 발명을 이용하고 그럼으로써 자신의 조업 중인 또는 임박한 생산을 저해하는 것을 방지하기 위해 출원하고 유지하는 특허를 말한다. 그러한 특허의 경우, 동종의 특허가 이미 회사 내에서 이용되고 있거나, 특허의 존재 없이 발명에 해당하는 생산이 이미 조업 중이거나, 그러한 생산의 개시가 임박한 상태이기 때문에 그 이용은 일어나지 않는다. 제2 발명에 의해 침해될 수 있는 발명이 이미 회사 내에서 이용되고 있고, 양 발명들의 경제적 효과가 거의 동등한 경우, 제1 발명의 이용 후에는 제2 발명에 관한 발명의 가치의 지표를 찾을 수 있다. 그러나 양 발명들의 가치의 합은 제1 발명의 가치보다 더 높을 수 있다. 제2 발명의 사용 시 그것이 매출액, 생산량, 이익에서 차지하는 몫이 얼마인지를 추정에 의해 산정할 수 있다. 양 발명들이 대략 증가라는 결과를 얻을지라도, 제2 발명에 대해 양 발명들의 가치의 합의 절반보다 더 작게 책정하는 것이 적절하다. 그 이유는 이용되고 있는 발명들이 실무상으로 이미 입증되었고 시장에 진출해 있는 경우 그 발명들이 특허 유리한 것으로 간주하기 때문이다. 제1 발명이 침해를 회피할 수 있게 하는 것을 가능케 하는 제2 발명은 제1 발명에 대한 발명의 가치를 결정할 때에 언제나 고려되는 것만은 아닌 제1 발명의 보호 범위에 있어서의 약점들을 개시할 수 있다. 그 때문에, 종업원 발명에 관한 법률의 §12 (6)항에 따른 보상의 재확정에 대한 계기가 주어진다.

나아가 보류 및 개량 특허(보상지침 제21항114)는 특허가 수여된 시점에 아직 이용하고 있지 않거나 아직 이용할 수 없으나 추후 이용 또는 이용 가능성이 기대되는 발명에 대한 것으로, 이 경우에는 특허의 가치를 자유롭게 추정할 필요가 있고, 예측 가능한 향후 이용의 유형 및 이용되면 얻어질 것으로 예측할 수 있는 이익의 액수가 지표를 제공할 수 있다. 한편 이용 가능성을 아직 확인할 수 없는 발명(보상지침 제23항115)은 발명이 경제적으로 이용될 수 있는지 여부 또는 장래를 향해

114) **Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen im privaten Dienst** (1959년 7월 20일자 공표)

(21) 보류 특허는 특허가 수여된 시점에 아직 이용하고 있지 않거나 아직 이용할 수 없지만 추후에 이용 또는 이용 가능성이 기대되는 발명에 대한 특허이다. 예컨대, 기술 개발의 발전을 기대하기 때문에 그 특허의 이용이 가능해 보일 때까지는 그 이용을 중지한다. 그러한 유형의 발명들은 그 실제적 이용 시까지 "보류 상태"로 유지한다. 보류 발명은 그 이용 가능성을 기대할 근거가 있기 때문에 발명의 가치를 갖는다. 기존의 특허를 단지 개량한 것에 불과한 보류 특허는 개량 특허라고 지칭한다. 보류 특허 및 개량 특허의 가치는 자유롭게 추정해야 할 필요가 있다. 예측 가능한 향후 이용의 유형 및 이용되면 얻어질 것으로 예측할 수 있는 이익의 액수가 지표를 제공할 수 있다. 향후 이용 시에는 흔히 종업원 발명에 관한 법률의 §12 (6)항에 따른 보상의 재확정에 대한 계기가 주어진다. 이용하고 있지 않는 이용 가능한 보류 특허를 보상하여야 하는지의 여부는 (24)항에 따라 규제된다.

115) **Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen im privaten Dienst** (1959년 7월 20일자 공표)

(23) 발명이 경제적으로 이용될 수 있는지의 여부 또는 그 향후 이용 가능성을 기대할 수 있는지의 여부는 언제나 즉각적으로 확인할 수 있는 것만은 아니다. 그를 위해서는, 오히려 일련의 사안들에서 일정한 시간의 검사와 시험이 필요하다. 고용주가 발명을 검사하고 시험하는 경우에 그 동안 발명의 이용 가능성을 아직 확인하지 못하면, 보상의 지급은 일반적으로 적절하지 않다. 이용 가능성이 있는 것으로 밝혀질 가능성이 있기는 하지만, 그러한 가능성은 고용주가 자신의 비용으로 발명을 검사하고 시험함으로써 적절하게 고려되는 것이고, 따라서 고용주의 입장에서는 검사 결과가 좋을 경우에 보상을 받을 기회를 발명자에게 제공하는 셈이 된다. 공정하게 회사가 발명의 이용 가능성을 확인할 수 있도록 하는 허용하여야 하는 기한은 사안마다 다르기는 하지만, 극히 예외적 경우에만 특허 허여 후 3년 내지 5년을 넘게 된다. 그 기한의 만료 후에도 발명이 면제되지 않는다면, 많은 경우에 있어 비록 단지 보류 발명 또는 개량 발명으로서의 가치이기는 하지만 실제로 그 발

이용이 가능한지 여부를 확인하기 위해 상당한 시간과 테스트(Test)가 필요한 경우에 해당하는 것으로서, 사안마다 다를 수 있으나 적어도 3년 내지 5년을 초과한 이후에도 발명이 유지되는 경우라면 그 발명이 가치를 갖는 것으로 추정하여야 할 것으로 본다. 한편 이용 가능성을 활용하지 않거나 전부 활용하고 있지 않는 발명(보상지침 제24항116)은 발명이 이용 가능함에도 불구하고 발명의 전부 내지 일부를 이용하지 않은 경우 발명 가치를 산정할 때 경제적 이용 가능성의 범위에서 미활용에 따른 이용 가능성을 고려하도록 하고 있다.

다만 경제적 이용이 불가능하고, 향후에도 그 이용이 불가능한 발명으로서 발명의 가치를 갖지 못하는 것이라면 원천적으로 이용할 수 없는 발명(보상지침 제22항)에 해당하는 것이므로, 보상을 해줄 필요가 없다.

정리하면 독일 보상지침 제18항, 제20항 내지 제21항, 제23항 내지 제24항은 실시나 처분이 없더라도 장래 활용 가능성이 있거나, 경제적 이익이 기대되거나 또는 보유로 인한 반사 이익이 있다면 발명의 가치를 자유롭게 추정하여 보상하도록 하는 규정이다. 따라서 앞서 검토한 실시나 처분이 유보되는 제약·바이오 분야의 직무발명의 경우 보상액 산정시 독일 보상지침의 규정을 참고하여 발명의 가치에 초점을 맞춰 보상액을 산정하도록 하는 방안을 고려해볼 수 있을 것이다.

명이 가치를 갖는 것으로 추정하고 있다고 할 수 있다.

116) **Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen im privaten Dienst** (1959년 7월 20일자 공표)

(24) 발명이 이용 가능함에도 불구하고 발명의 전부 또는 일부를 이용하지 않는다면, 발명의 가치를 산정함에 있어 이성적인 평가 시에 존재하는 경제적 이용 가능성의 범위 내에서 미활용 이용 가능성을 고려하여야 한다.

제 2 절 직무발명 보상규정 표준모델 개선(안)

1. 보상유형 및 보상액 산정 기준

이상으로 검토한 보상유형 등을 추가로 제시한 표준모델 개선(안)을 종합하면 다음 표 15와 같이 나타낼 수 있다. 한편 회사의 직접 실시나 처분 보상의 보상액 산정 기준은 현행과 같이 하되, 추가된 유형에 대한 보상액 산정 기준 및 방식을 아래에서 제안하도록 한다.

	보상 시점 및 보상 형태		
	직무발명 승계 시	사용자 이익 발생 시	
금전 보상	출원 시 보상	실적 보상	회사 직접 실시
			제 3 자 실시 억제
	출원 유보 시 보상	처분 보상	양도
			실시 허락
출원 유보 시 보상	실시·처분 유보 보상	실시 내지 처분 유보	
	침해 보상	침해 시	
비금전 보상	기업 실정에 따라 종업원의 신청에 의해, 해외연수, 유학, 안식년, 학위 과정 지원, 희망 직무선택권 부여 등		

[표 15] 보상유형 종합(안)

가. 실적 보상

회사의 직접 실시로 인한 사용자 이익이 있는 경우, 앞서 제 2 장에서 검토한 서울중앙지방법원 2015. 2. 6. 선고 2013가합92632 판결, 수원지방법원 2014. 10. 28. 선고 2013가합12788 판결 등의 판시사항 및 현행 표준모델이 제시하는 보상액 산정 기준 등에 따라 아래 표 16과 같이 보상액을 산정하도록 할 수 있다.

한편 제3자의 실시역제로 인해 사용자 이익이 발생하여 지급하는 실적 보상은 수원지방법원 2014. 8. 26. 선고 2013가합9003 판결 등에서 판시한 바와 같이, 현행 표준모델이 제시하고 있는 실시 보상액 산정 기준과 동일하게 아래 표 16과 같이 산정하도록 하되, 다만 독점권 기여율 산정에 있어서 실시 여부 등 제반 사정을 종합적으로 고려하여 판단하도록 함이 바람직할 것으로 생각된다.

실적 보상액 산정 기준:

회사 직접 실시

사용자가 얻을 이익 X 발명자 공헌도 X (공동발명) 발명자 기여도

※사용자가 얻을 이익 = 매출액 X 독점권 기여도 X 실시료율 (X발명의 기여도)

제3자 실시역제

사용자가 얻을 이익 X 발명자 공헌도 X (공동발명) 발명자 기여도

※사용자가 얻을 이익 = 매출액 X 독점권 기여도 X 실시료율 (X발명의 기여도)

[표 16] ‘실적’ 보상액 산정 기준

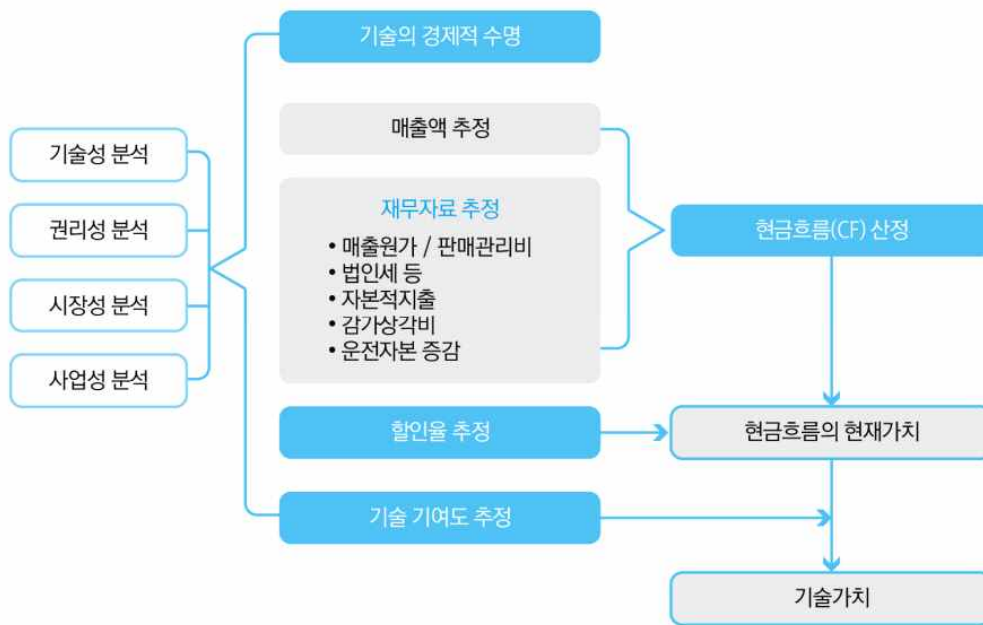
나. 실시 내지 처분 유보 보상

신약 발명 등 실시나 처분이 상당 기간 유보되는 직무발명은, 앞서 검토한 독일 보상지침 중 장래에 이익이 발생할 가능성이 있는 경우(독일 보상지침 제21항) 또는 경제적으로 이용될 수 있는지 여부 또는 장래를 향해 이용이 가능한지 여부를 확인하기 위해 상당한 시간과 테스트(Test)가 필요한 경우(독일 보상지침 제23항)에 해당하는 경우로 볼 수 있다. 이 경우 향후 기대되는 사용자 이익을 정확히 측정하기에는 어려움이 따르므로, 앞서 검토한 독일 보상지침을 참고하여, 발명의 가치에 초점을 맞춰 보상액을 산정하도록 하는 방안을 고려해볼 수 있다. 한편 발명의 가치 측정은 기술가치평가 방식에 의해 수행될 수 있다.

발명(기술)의 경제적·사업적 가치는 기술가치평가에 의해 평가되어 금전으로 환산될 수 있다. 오늘날 ‘기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률’, ‘발명진흥법’, ‘벤처기업육성에 관한 특별조치법’, ‘과학기술기본법’ 등 다수의 법률에 근거하여, 정부 부처들이 지정한 기술평가 기관이 증가하는 추세에 있고, 기업 공개(IPO)나 코스피(KOSPI), 코스닥(KOSDAQ)의 기술특례 상장(Listing) 절차에서도 기술가치평가 결과가 중요하게 활용되고 있다. 따라서 ‘실시 내지 처분 유보’ 유형의 보상액 산정 시 기술가치평가를 통해 도출된 기술의 가치(가액)를 활용하는 것이 상당한 객관성과 전문성을 담보하는 합리적인 방안이 될 수 있다고 생각된다. 한편 가치평가에서 널리 사용되는 모형으로는 1) 수익접근법(Income Approach), 2) 시장접근법(Market Approach), 3) 비용접근법(Cost Approach)이 존재하며 특허·기술에 대한 가치평가는 아래 그림 12와 같이 ‘수익접근법’이 우선적으로 고려된다.

평가방법	우선적용	차 선	취 약
특허 및 기술	수익접근법	시장접근법	비용접근법
상표 및 브랜드	수익접근법	시장접근법	비용접근법
저작권	수익접근법	시장접근법	비용접근법
작업팀 (Assembled work force)	비용접근법	수익접근법	시장접근법
경영정보 S/W	비용접근법	시장접근법	수익접근법
제품 S/W	수익접근법	시장접근법	비용접근법
유통망	비용접근법	수익접근법	미래가치
프랜차이즈 권리 (Franchise Rights)	수익접근법	시장접근법	비용접근법

[그림 12] 지식재산권 종류에 따른 평가방법¹¹⁷⁾



[그림 13] 수익접근법 기반 기술가치평가 개요도¹¹⁸⁾

117) 고영희, “SPECIAL THEME 02- 통합적 IP유동화와 IP 평가”, 기술과 혁신, 2014. 3., 표 재구성., (접속일: 2022.06.08.). URL: <http://webzine.koita.or.kr/201403-special-issue/SPECIAL-THEME-02-%ED%86%B5%ED%95%A9%EC%A0%81-IP-%EC%9C%A0%EB%8F%99%ED%99%94%EC%99%80-IP-%ED%8F%89%EA%B0%80>

118) 한국산업기술진흥원, “기술평가 실무가이드”, 산업통상자원부, 2021. 2. 26., 62면.

$$V_T = \left(\sum_{t=1}^n \frac{CF_t}{(1+r)^t} \right) \times \text{기술기여도}$$

- n : 대상기술의 경제적 수명을 고려한 현금흐름 추정기간
- t : t 년도
- CF_t : t 년도 현금흐름
- r : 할인율
- 기술기여도: 사업가치 중 기술이 기여하는 비율
산업기술요소 × 기술의 비중 × 개별기술강도
- 기술의 비중: 대상기술 제품(서비스)을 구성하는 전체 기술 중에서 대상기술이 차지하는 비중

[그림 14] 수익접근법 모형에 따른 기술가치평가 산식¹¹⁹⁾

한편 수익접근법에 기초한 기술가치평가는 그림 13과 같이 수행되며, 적용되는 산식은 그림 14와 같다. 위 산식에 따르면 기술의 가치(V)는 사업가치와 기술기여도의 곱으로 산출된다.

여기서 사업가치는 i) 기술의 경제적 수명, ii) 매출액 추정과 원가, 판관비, 법인세, 자본 지출, 감가상각비, 운전자본 증분, 투자액 회수 등 다양한 요소를 반영한 여유현금흐름(Cash Flow, CF) 및 iii) 기술성과 시장성 분석에 기초한 사업화 위험 평가를 반영한 할인율에 기초하여 도출될 수 있다. 한편 기술기여도는 i) 경험칙인 25% Rule 또는 ii) 산업기술요소와 개별기술강도의 곱으로 정의하는 기술요소법 등을 적용하여 산정하는 것이 일반적이다.

119) 한국산업기술진흥원, “기술평가 실무가이드”, 산업통상자원부, 2021. 2. 26., 61면. 그림 재구성.

정리하면 ‘실시 내지 처분 유보’ 보상유형에 대한 보상액 산정은 기술가치평가에 따라 산출된 기술의 가치(가액)에 기초하여 아래 표 17의 산식을 통해 산정하도록 표준모델 내에서 제시될 수 있을 것이다.

실시 내지 처분 유보 보상액 산정 기준:

기술가치평가에 따른 기술 가액 X 해당 기술분야의 제품화 성공률 X 발명자 공헌도 X (공동발명) 발명자 기여도

[표 17] ‘실시 내지 처분 유보’ 보상액 산정 기준

다만 위 유형에 따른 보상액 산정 시 독점권 기여율과 실시료율 등을 반영해야하는지 여부가 문제될 수 있다. 이들은 ‘기술혁신의 정도, 경쟁사 기술 실시 금지 효과, 대체 제품의 존재, 기술적 비중’ 등과 같은 요소를 종합적으로 고려하여 결정하는 요소(factor)인데, 해당 요소들은 기술가치평가 과정의 시장성, 기술성, 권리성 및 사업성 평가 과정 중 고려되는 요소와 중첩될 수 있고, 이로 인해 이들 요소가 기술가치평가 과정에서 선반영된 것으로 볼 여지가 있기 때문이다. 따라서 본 유형과 같이 기술가치평가에 기초하여 보상액을 산정하는 경우 독점권 기여율과 실시료율을 반영할지 여부에 대해서는 심도 있는 논의가 필요할 것이다.

한편 기술가치평가 방식을 보상액 산정 시 활용하는 경우, 신뢰성과 공정성을 담보하기 위하여, 기술가치평가 의뢰 시 사용자와 종업원 간 협의된 기관에 의뢰하거나 복수의 기관에 의뢰하여 평균값을 내는 방식 등을 고려해볼 수 있다. 또한 기술가치평가 등에 수행에 소요된 비용은 발명자 공헌도 산정 시 반영하는 것이 사용자와 종업원 간 형평의 관점에서 타당하다 여겨진다.

다. 침해 보상

직무발명을 승계하여 특허 등록을 받고 이를 보유하던 중 침해 행위가 발생하여 소송, 협상, 화해, 조정, 중재 등을 통해 침해자로부터 손해배상을 받은 경우, 손해배상액을 사용자 이익으로 보아 직무발명 보상액을 산정할 수 있다. 특히 2019년 개정 특허법에서는 (구)특허법 제128조 제5항의 ‘통상적 실시료’를 미국법과 같이 ‘합리적 실시료’로 변경하여 실시료 산정 기준을 개선한 바 있고, 나아가 2020년 특허법 개정 시에는 일실이익과 합리적 실시료를 혼합산정 할 수 있도록 한 바 있다¹²⁰⁾. 이에, 특허법 제125조 제5항의 ‘합리적 실시료’ 규정, 동조 제7항의 ‘재량에 기한 상당손해액’ 규정 등에 의해 손해배상을 받은 경우 그 손해배상액을 사용자 이익으로 보아 보상액을 산정할 수 있을 것이다.

정리하면 침해 보상액 산정 기준은 아래 표 18과 같은 산식으로 제시될 수 있다. 단 손해배상청구가 아닌 부당이득반환 청구를 한 경우라면 부당이득반환금을 사용자 이익으로 볼 수 있을 것이다. 더 나아가 침해시 보상은 특허 뿐 아니라 직무발명이 영업비밀로 보호되고, 이에 대한 침해가 발생한 경우에도 동일하게 적용할 필요가 있다고 생각된다.

침해 보상액 산정 기준:

손해배상액(부당이득반환금) X 발명의 기여도 X 발명자 공헌도 X (공동발명) 발명자 기여도

[표 18] ‘침해’ 보상액 산정 기준

120) 이주환, “특허침해로 인한 일실이익과 합리적인 실시료의 혼합산정 방법-특허법 제128조 제2항 개정과 관련하여-”, 선진상사법률연구 통권 제92호, 2020, 115면.

2. 표준모델 개선(안) 종합

이상으로 검토한 내용을 종합하여 보상유형과 보상액 산정 기준을 보완한 표준모델 개선(안)을 아래 표 19와 같이 제안한다.

구분	유형	보상금 산정기준
실적 보상	회사 직접실시	$\text{사용자가 얻을 이익} \times \text{발명자 공헌도} \times \text{공동발명자 중 발명자 기여도}$ $\ast \text{사용자가 얻을 이익}$
	제3자 실시억제	$= \text{매출액} \times \text{독점권 기여도} \times \text{실시료율} (\times \text{발명의 기여도})$
저분 보상	양도	$\text{양도대금} \times \text{발명자 공헌도} \times \text{공동발명자 중 발명자 기여도}$
	실시허락	$\text{실시료 수입액} \times \text{발명자 공헌도} \times \text{공동발명자 중 발명자 기여도}$
실시·저분 유보 보상		$\text{기술가치평가에 따른 기술 가액} \times \text{발명자 공헌도} \times \text{공동발명자 중 발명자 기여도}$
침해 보상		$\text{손해배상액(부당이득반환금)} \times \text{발명의 기여도} \times \text{발명자 공헌도} \times \text{공동발명자 중 발명자 기여도}$

[표 19] 보상유형 및 보상액 산정 기준 개선(안) 종합

제 3 절 소결

표준모델 개선(안)은 실시나 처분 행위 없이 사용자 이익이 있는 경우로서 ① 방어 특허, ② 실시 내지 처분 유보, ③ 침해에 대한 보상유형과 보상액 산정 기준을 구체적으로 제시한 것이다. 다만 이와 같이 보상을 지급하고 있는 기업의 사례는 찾기는 어려웠다. 그러나 특허 활용이 다각화되고 있는 현실과 제약·바이오 분야의 특수성을 고려하면, 해당 유형에 대한 다툼이 근시일 내에 발생할 가능성이 있다. 특히 최근 “제약 바이오 분야에 있어서 직무발명의 실시 내지 처분이 상당기간 유보는 경우와 관련해서 제약업의 특성상 직무발명 이후 특허로서의 역할을 하기까지 기간이 긴 만큼 10년이라는 소멸시효가 적절하지 못하므로 제약업의 특수성을 고려하여 예외적 조항으로서 직무발명 보상금 청구권의 소멸시효 규정이 개선되어야 한다.”¹²¹⁾는 주장이 제기된 적도 있으므로, 특허 활용의 다각화 경향과 국내 제약·바이오 기업이 빠르게 성장하고 있는 추세를 볼 때 종래 미처 예측하지 못했던 직무발명 활용 및 보상과 관련된 법적 다툼 발생 역시 증가할 것으로 생각된다. 따라서 위 제안한 표준모델 개선(안)에 따른 보상유형과 보상액 산정 기준을 제시할 것을 제안한다.

다만 앞서 언급한 바와 같이 사용자들은 직무발명 보상규정의 도입에 대해 아직까지 소극적인 것으로 보이는 바, 표준모델을 보완·정비함에 있어서 사용자와의 형평을 고려한 요소를 반드시 반영할 필요가 있다고 생각된다. 이는 앞서 제 4 장 제 3 절에서 논의한 바와 같다.

121) 양영구, “[신년기획] 직무발명제도 또 다른 쟁점 ‘오픈이노베이션’”, MEDICAL Observer, 2019.01.03., (접속일: 2022.06.08.). URL: <http://www.monews.co.kr/news/articleView.html?idxno=123553>

제 6 장 결 론

직무발명 제도는 종업원의 직무발명을 사용자가 승계·소유하도록 하되, 종업원에게는 정당한 보상을 지급함으로써 사용자와 종업원 사이의 이익을 합리적으로 조정하기 위해 마련된 것이다. 한편 직무발명 제도의 핵심은 사용자와 종업원 간의 이익을 합리적으로 조정한 직무발명 보상에 있다. 직무발명 보상을 보다 강화하면 종업원의 연구 의욕을 고취시킬 수 있고 기술 혁신과 기술 축적이 가속화되어 국가 지식재산경쟁력이 강화될 수 있으며 이는 곧 국가 산업의 발전으로 이어지게 된다.

한편 발명진흥법 제15조와 제16조는 직무발명의 보상에 대하여 규정한다. 이에 따르면 직무발명 보상규정은 사용자와 종업원의 협의에 의해 마련될 수 있다. 다만 현행 발명진흥법 제15조는 직무발명 보상 시 사용자 이익과 발명 완성에 사용자 또는 종업원이 공헌한 정도를 고려하지 않으면 정당한 보상으로 보지 않는다고만 규정하고 있어, 구체적인 보상 유형과 보상액 산정 기준은 제시하고 있지 않다. 따라서 현재 민간 기업들이 보상규정을 도입하고자 하는 경우 실질적으로 채택 가능한 법적 가이드라인(Guideline)이 부재한 상황이다.

관련하여 발명진흥법 제11조에 따라 정부 지원시책으로서 제공되는 직무발명 보상규정 표준모델은 법적 구속력은 없으나, 구체적인 보상의 유형과 보상액 산정 기준을 제시하고 있다는 점에서 실무상 유용한 참고자료로 활용될 수 있다. 표준모델은 출원 유보·출원·등록 보상과 함께 사용자 이익을 반영한 보상으로서 실시나 처분 보상의 유형을 제시하는 한편 보상유형별 보상액 산정 기준을 제공하여 합리적인 보상의 기준을 제시하고 있다.

그러나 표준모델은 오늘날 다양하게 이루어지는 특허 활용의 사례와 특수한 성격을 가진 제약·바이오 분야의 직무발명 등에 대해서는 충분한 보상의 기준을 제시하고 있지 못하다. 특히 오늘날 지식재산권에 기초한 IP 금융, 특허 포트폴리오 구축을 통한 시장 독점 전략 등이 활발히 전개되고 있고, 특허 괴물(Patent Troll)이나 연구소 기업과 같은 특허관리전문기업(NPE)에 의한 소송도 빈번히 발생하고 있다. 그럼에도 불구하고 현행 표준모델은 실시 내지 처분 보상만을 제시하고 있으며 실시나 처분을 전제로 하지 않는 이러한 특허 활용에 대한 직무발명 보상의 기준을 구체적으로 제시하고 있지 못하다. 또한 신약 발명 등 제약·바이오 분야의 직무발명은 실시나 처분이 관련 허가 절차로 인해 상당 기간 지연되는데, 현행 표준모델은 이러한 경우에 대해서도 적절한 보상의 기준을 제시하고 있지 못하다.

따라서 본 연구에서는 i) 시험·인허가 등 절차로 인해 실시나 처분이 상당 기간 유보되는 제약·바이오 분야의 직무발명의 경우 현행 표준모델에 따를 때 보상이 장기간 지연되고, 보상의 예측가능성이 떨어지는 문제가 존재하는 점을 지적하고, 보상이 장기간 지연되는 경우 종업원의 연구 의욕이 떨어지고 기업의 기술 혁신과 기술 축적의 속도가 저하될 수 있다는 점에서 표준모델이 해당 유형에 대한 정당한 보상기준을 제시할 필요가 있다는 점을 지적하였다. 또한 ii) 방어 특허는 직접 실시나 처분이 없더라도 특허 포트폴리오 구축에 활용되어 제3자의 실시를 억제하고, 시장 독점적 지위 확보에 기여하는 바, 직접 실시나 처분이 없어도 방어 특허로 인해 사용자 이익이 있다면 종업원에게 정당한 보상이 이루어져야 함을 주장하였다. 나아가 iii) 오늘날 특허 괴물(Patent Troll)과 같은 특허관리전문기업(NPE)에 의한 소송이 증가하고 있고 연구소 기업 등 생산시설 없이 연구 개발과 특허권 취득을 중심으로 한 기업의 형태가

증가하고 있는 바, 직무발명의 실시나 처분이 없더라도 보유한 특허에 대한 침해가 발생하고, 소송 등을 통해 손해배상이 이루어진 경우라면 그 손해배상액을 사용자가 얻은 이익으로 보아 종업원에게 정당한 보상을 지급할 필요가 있다는 점을 지적하였다.

종합하면 현재의 표준모델에 ① 실적 보상, ② 실시 내지 처분 유보 보상 및 ③ 침해 보상유형을 규정하여 오늘날 특허 활용 사례와 특수한 성격을 가진 제약·바이오 분야 직무발명 등에 대해 면밀한 보상을 해줄 필요가 있으며, 이는 오늘날 다각화되는 특허 활용 및 이에 따른 법적 분쟁의 가능성을 낮출 수 있는 방안임을 주장하였다. 나아가 보상규정의 도입을 장려하기 위해서 표준모델에 사용자와의 형평을 고려한 요소를 적극 반영하여 표준모델의 보완과 정비가 이루어져야함을 주장하였다. 또한 위 보상유형 중 제약·바이오 분야의 직무발명과 같이 실시 또는 처분이 상당기간 유보되는 경우에 있어서는, 독일 연방노동부장관이 공표한 ‘사적 고용 관계에서의 종업원 발명의 보상에 관한 지침’을 참고하되 직무발명이 특허로 등록된 후 5년 이상 실시 내지 처분이 유보된 경우에 한하여 기술가치평가를 통해 도출된 기술 가액을 기초로 보상액을 산정하도록 할 것을 제안하였다.

현재 민간 기업이 직무발명 보상규정 도입 시 실질적으로 채택 가능한 법적 가이드라인이 부재한 상황이므로 표준모델은 합리적인 보상의 기준을 제시하여 소송 등 분쟁을 사전 방지하는 역할을 수행할 수 있다. 따라서 오늘날 다각화 되고 있는 특허의 활용 경향과 제약·바이오 분야의 특수성 등을 고려하여 표준모델을 면밀히 보완·정비한다면 직무발명 보상을 둘러싼 법적 분쟁을 예방하는 동시에, 직무발명 보상제도 활성화에도 크게 기여할 수 있을 것으로 기대한다.

참 고 문 헌

1. 단행본

- 강영수, 「직무발명보상금」, 『정보법 판례백선』, 박영사, 2006.
- 나성곤·박진기·정기택·장수영, 『특허분쟁 대상 특허에 대한 직무 발명 보상금 지급에 관한 연구』, 특허청, 2012.
- 정상조·박준석, 『지식재산권법』 제4판, 홍문사, 2019.
- 정차호 외 6명, 『직무발명 법제 개선방안』, 특허청, 2020.
- 특허청, 『2020 지식재산백서』, 2021.
- 특허청, 『2020년도 지식재산활동 실태조사』, 2020.
- 특허청, 『개정 직무발명보상제도 해설 및 편람』, 2013.
- 특허청, 『기업 직무발명보상규정 표준모델』, 2007.
- 특허청, 『쟁점별 직무발명 韓日 판례 150선』, 2012.
- 특허청, 『직무발명제도』, 2011.
- 특허청·한국발명진흥회, 『2015 직무발명보상제도 운영 우수사례집』, 2015.
- 특허청·한국발명진흥회, 『쟁점별 직무발명 최신판례 2018』, 2018.
- 특허청·한국지식재산보호원, 『2021 IP TREND 국제 지재권분쟁동향 연차보고서』, 2021.

2. 논문 및 보고서

- 김주호, “직무발명제도에 관한 연구-보상제도 및 관련 판례 중심으로-”, 서울대학교 대학원 법학과 지식재산전공 법학석사 학위논문, 2021. 8.
- 법무법인 다래, “공공분야 직무발명보상제도 합리화 방안연구 최종보고서”, 특허청, 2015.
- 서태환, “직무발명의 대가보상에 관하여”, 인권과 정의, 353, 2006, 1

12~133.

- 윤선희·강명수, “기술혁신과 경쟁력 강화를 위한 직무발명 제도의 개선 방향”, 법조 제69권 제3호(통권 제741호), 2020, 156~192면.
- 윤주탁, “직무발명보상금 산정 실무 및 주요 사례 연구”, 손해액 등 산정 체계화 관련 공개세미나 자료집, 특허법원, 2019, 25~38면.
- 이승주, “현행 직무발명제도의 고찰 및 개선방안-일본, 중국의 직무발명제도와 비교하여”, 동북아법연구, 11(1), 215~239면.
- 이주환, “특허침해로 인한 일실이익과 합리적인 실시료의 혼합산정 방법-특허법 제128조 제2항 개정과 관련하여-”, 선진상사법률연구 통권 제92호, 2020, 105~133면.
- 이지영, “직무발명보상금의 산정과 재판례 분석 -2011~2020년간 제1, 2심 판례 분석”, 사법, 1(56), 2021, 661~720면.
- 전성태, “일본 직무발명제도 지침안 검토 및 시사점”, 한국지식재산연구원, ISSUE & FOCUS on IP, 2016. 3. 4.
- 전희경, “중국 “직무발명” 의 재판 실무 및 시사”, 한국지식재산연구원, 지식재산연구, 15(1), 2020, 25~40면.
- 정연덕, “직무발명 보상기업 확인제 도입 방안 및 발명진흥법령 개정 방안 연구”, 특허청, 2012.
- 조영선, “직무발명 보상금 산정의 법적 문제들에 대한 검토와 제언”, 사법발전재단, 1(58), 2021, 533~573면.
- 지식경제부·한국산업기술진흥원, “벤처기업을 위한 특허전략”, KIA T 산업기술정책 브리프, 2012. 3.
- 최지선, “법원의 재량에 기한 특허침해 손해배상액 산정 판결례 고찰과 쟁점 연구”, 저스티스 통권, 제156호, 한국법학원, 2016, 118~167면.
- 최치호, “특허 활용 수준 제고를 위한 전략”, 한국지식재산연구원, 지식재산정책 25호, 2015. 2.
- 특허청장, “발명자 보상 강화 및 직무발명 활용 제고를 위한 직무발명보상제도 개선방안(안)”, 국가지식재산위원회, 2018. 12. 17.
- 한국보건산업진흥원, “계약분야의 에버그리닝 특허전략과 허가-특허

- 연계 인식도 조사” , 보건산업정책 ISSUE REPORT, 2009.
- 한국산업기술진흥원, “기술평가 실무가이드” , 산업통상자원부, 2021. 2. 26.
 - 한남대학교 산학협력단, “정당한 직무발명 보상을 위한 산업군별 실시보상액 산정방안 연구” , 특허청, 2013. 12.
 - 文麗花, “中國 직무발명제도에 관한 기초연구” , 성균관대학교 일반대학원 법학과 석사논문, 2016.

3. 판례

- 대법원 2008. 12. 24. 선고 2007다37370 판결
- 대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결
- 대법원 2017. 1. 25. 선고 2014다220347 판결
- 서울고등법원 2009. 10. 7. 선고 2009나26840 판결
- 서울고등법원 2015. 10. 1. 선고 2014나2051082 판결
- 서울중앙지방법원 2009. 11. 11. 선고 2009가합72372 판결
- 서울중앙지방법원 2011. 1. 28. 선고 2009가합111307 판결
- 서울중앙지방법원 2012. 6. 5. 선고 2011가합18821 판결
- 서울중앙지방법원 2015. 2. 6. 선고 2013가합92632 판결
- 서울중앙지방법원 2015. 5. 29. 선고 2014카합81041 판결
- 수원지방법원 2014. 8. 26. 선고 2013가합9003 판결
- 수원지방법원 2014. 10. 28. 선고 2013가합12788 판결

4. 인터넷 웹사이트

- 가산종합법률사무소, “독일법상 직무발명 관련 실무개요 및 직무발명 보상액의 산정방법에 관한 독일법 실무 요지 - 첨부 2019년 설명 자료” , (접속일: 2022.06.06.). URL: <https://employeeinvention.tistory.com/409>
- 고영희, “SPECIAL THEME 02- 통합적 IP유동화와 IP 평가” , 기술과 혁신, 2014. 3., (접속일: 2022.06.08.). URL: <http://webzine.koita.or.kr/201403>

- specialissue/SPECIAL-THEME-02-%ED%86%B5%ED%95%A9%EC%A0%81-IP-%EC%9C%A0%EB%8F%99%ED%99%94%EC%99%80-IP-%ED%8F%89%EA%B0%80
- 독일연방법무부 홈페이지, (접속일: 2022.06.06.). URL: <https://www.gesetze-im-internet.de/arbnerfg/BJNR007560957.html>
- 독일 특허청(Deutsches Patent- und Markenamt), “Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen im privaten Dienst” (1959년 7월 20일자 공표), (접속일: 2022.06.06.). URL: <https://www.dpma.de/docs/dpma/richtlinienfuerdieverguetungvonarbeitnehmererfindungen.pdf>
- 세계법제정보센터, URL: <https://world.moleg.go.kr/web/main/index.do>
- 의약품안전나라, ‘의약품 개발 및 허가과정’, (접속일: 2022.06.08.). URL: <https://nedrug.mfds.go.kr/cntnts/4>
- 중국 국가시장감독관리총국(国家市场监督管理总局), ‘中华人民共和国专利法实施细则’, (접속일: 2022.06.08.). URL: https://gkml.samr.gov.cn/nsjg/zfjcj/201902/t20190228_291527.html
- 특허청, “직무발명보상 우수기업 인증”, (접속일: 2022.06.03.). URL: <https://www.kipo.go.kr/ko/kpoContentView.do?menuCd=SCD0200376>
- 한국발명진흥회, “직무발명제도 사업공고 및 안내”, (접속일 2022.06.03.). URL: http://www.kipa.org/ip-job/center/center01.jsp?mode=view&article_no=94656&board_wrapper=%2Fip-job%2Fcenter%2Fcenter01.jsp&pager.offset=0&board_no=969
- 한국발명진흥회, “직무발명 선순환 구조”, (접속일: 2022.05.31.). URL: <http://www.kipa.org/ip-job/intro/intro03.jsp>
- 한국발명진흥회, ‘직무발명 보상규정 표준모델 30인 이상 기업’, 2021.02.10., (접속일: 2022.06.06.). URL: <http://www.kipa.org/ip-job/data/data03.jsp>

5. 기사

- 양영구, “[신년기획] 직무발명제도 또 다른 쟁점 ‘오픈이노베이션’”, MEDICAL Observer, 2019.01.03., (접속일: 2022.06.08.). URL: <http://www.monews.co.kr/news/articleView.html?idxno=123553>

- 제대진, “미국식 직무발명보상제도 도입을”, iPnomics, 2017.08.04., (접속일: 2022.06.03.). URL: <http://www.ipnomics.kr/news/articleView.html?idxno=63839>
- 황병우, “미국내 임상성공률 10년 간 7.9%…30%가 2상에서 중단”, MedicalTimes, 2021.03.11., (접속일: 2022.06.06.). URL: <https://www.medicaltimes.com/Main/News/NewsView.html?ID=1139730>

6. 해외 논문 및 보고서

- 特許庁企画調査課, “我が国 `諸外国における職務発明に関する調査研究報告書”, 日本特許庁 (JAPAN PATENT OFFICE), 2013.6.26., (접속일: 2022.06.03.). URL: https://www.jpo.go.jp/resources/report/takoku/syokumu_hatsumei.html

7. 해외 판례

- *Ferroline Corp. v. General Aniline & Film Corp.*, 207 F.2d 912, 926 (7th Cir., 1953).
- *Hapgood and others v. Hewitt*, 119 U.S. 226 (1886).
- *Ingersoll-Rand Co. v. Ciavatta*, 542 A.2d 879, 985 (N.J., 1988).
- 東京地方裁判所 平成17年(ワ)12576号 (2006)
- 知財高等裁判所 平成19年(ワ)10469号 (2008)

[부록 1]

[직무발명 보상규정 표준모델 제10조]

현행 표준모델 제10조	표준모델 개선(안) 제10조
<p>제4장 보 상</p> <p>제10조 (보상금의 지급) ① 회사는 직무발명에 대한 권리를 승계한 때에는 발명자에게 다음 각 호의 보상금을 지급한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 출원보상금 : 직무발명이 출원되었을 때 지급하는 보상금으로 별표 2를 기준으로 한다. 2. 등록보상금 : 직무발명이 등록되었을 때 지급하는 보상금으로 별표 2를 기준으로 한다. 3. 출원유보보상금 : 제8조 제2항의 규정에 따라 출원을 유보하는 경우 및 제8조 제4항의 규정에 의한 출원을 취하·포기하는 등의 경우 지급하는 보상금으로 별표 2를 기준으로 한다. 4. 실시보상금 : 직무발명을 직접 실시하여 회사에 수익이 발생하는 경우 지급하는 보상금으로 별표 3을 기준으로 한다. 5. 처분보상금 : 직무발명에 대한 양도 또는 실시허락 등의 처분으로 인하여 회사에 수익이 발생하는 경우 지급하는 보상금으로 별표 3을 기준으로 한다. <p>② 회사는 발명자가 신청하는 경우에는 심의위원회의 심의를 거쳐 제1항의 규정에 따른 보상금의 지급에 갈음하여 그 보상금에 상당하는 휴가·승진·승급연수 등의 비금전적 보상을 할 수 있다.</p> <p>③ 회사는 제1항의 규정에 따른 보상금의 보상액 및 보상 시기 등 보상의 구체적 사항을 심의위원회의 심의를 거쳐 결정하고, 그 결정된 사항을 발명자에게 통지하여야 한다.</p> <p>④ 제1항 제1호 및 제2호의 경우 동일한 발명에 대하여 여러 국가에 대한 해외 출원이 있는 경우 심의위원회의 심의를 거쳐 최초로 출원된 1국과 최초로 등록된 1국에 대하여만 지급한다.</p> <p>⑤ 제1항 제4호 및 제5호의 경우 회사에 수익이 매년 발생하는 경우 심의위원회의 심의를 거쳐 회계연도 1년마다 보상액을 새로 계산할 수 있다.</p>	<p>제4장 보 상</p> <p>제10조 (보상금의 지급) ① 회사는 직무발명에 대한 권리를 승계한 때에는 발명자에게 다음 각 호의 보상금을 지급한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 출원 보상금 : 직무발명이 출원되었을 때 지급하는 보상금으로 별표 2를 기준으로 한다. 2. 등록보상금 : 직무발명이 등록되었을 때 지급하는 보상금으로 별표 2를 기준으로 한다. 2. 출원 유보 보상금 : 제8조 제2항의 규정에 따라 출원을 유보하는 경우 및 제8조 제4항의 규정에 의한 출원을 취하·포기하는 등의 경우 지급하는 보상금으로 별표 2를 기준으로 한다. 3. 실적 보상금 : 직무발명을 직접 실시하거나 제3자의 실시를 금지함으로써 회사에 수익이 발생하는 경우 지급하는 보상금으로 별표 3을 기준으로 한다. 4. 처분 보상금 : 직무발명에 대한 양도 또는 실시허락 등의 처분으로 인하여 회사에 수익이 발생하는 경우 지급하는 보상금으로 별표 3을 기준으로 한다. 5. 실시 내지 처분 유보 보상금: 직무발명 등록 후 실시 내지 처분이 5년 이상 유보되는 경우 사용자와 종업원 간의 협의에 의해 지급하는 보상금으로 별표 3을 기준으로 한다. 6. 침해 보상금: 직무발명의 침해로 인한 소송 등을 통해 회사에 수익이 발생한 경우 지급하는 보상금으로 별표 3을 기준으로 한다. <p>② 회사는 발명자가 신청하는 경우에는 심의위원회의 심의를 거쳐 제1항의 규정에 따른 보상금의 지급에 갈음하여 그 보상금에 상당하는 휴가·승진·승급연수 등의 비금전적 보상을 할 수 있다.</p> <p>③ 회사는 제1항의 규정에 따른 보상금의 보상액 및 보상 시기 등 보상의 구체적 사항을 심의위원회의 심의를 거쳐 결정하고, 그 결정된 사항을 발명자에게 통지하여야 한다.</p> <p>④ 제1항 제1호 및 제2호의 경우 동일한 발명에 대하여 여러 국가에 대한 해외 출원이 있는 경우 심의위원회의 심의를 거쳐 최초로 출원된 1국과 최초에 등록된 1국에 대하여만 지급한다.</p> <p>⑤ 제1항 제3호 내지 제6호의 경우에 있어 보상액 지급 후 회사의 수익이 현저한 증가된 경우라면 종업원은 추가적인 보상을 요구할 수 있다. 다만, 보상횟수, 지급시점 및 보상액의 상한 등은 사용자와 종업원 간 협의로 사전에 정할 수 있다.</p>

[직무발명 보상규정 표준모델 별표 2: 출원보상금, 등록보상금 및 출원유보보상금 기준]

현행 표준모델 별표 2						표준모델 개선(안) 별표 2					
출원보상금		등록보상금		출원유보보상금		출원보상금		등록보상금		출원유보보상금	
특허	OO만원(국내) OO만원(해외)	특허	OO만원(국내) OO만원(해외)	특허	OO만원	특허	OO만원(국내) OO만원(해외)	특허	OO만원(국내) OO만원(해외)	특허	OO만원
실용신안	OO만원(국내) OO만원(해외)	실용신안	OO만원(국내) OO만원(해외)	실용신안	OO만원	실용신안	OO만원(국내) OO만원(해외)	특허	OO만원(국내) OO만원(해외)	실용신안	OO만원
디자인	OO만원(국내) OO만원(해외)	디자인	OO만원(국내) OO만원(해외)	디자인	OO만원	디자인	OO만원(국내) OO만원(해외)	디자인	OO만원(국내) OO만원(해외)	디자인	OO만원

[직무발명 보상규정 표준모델 별표 3: 실시보상금 및 처분보상금 기준]

현행 표준모델 별표 3			표준모델 개선(안) 별표 3		
구분	유형	보상금 산정기준	구분	유형	보상금 산정기준
실시보상	회사 직접실시	사용자가 얻을 이익 X 발명자 공헌도 X 공동발명자 중 발명자 기여도 ※사용자가 얻을 이익 = 매출액 X 독점권 기여도 X 실시료율 (X발명의 기여도)	실적 보상	회사 직접실시	사용자가 얻을 이익 X 발명자 공헌도 X 공동발명자 중 발명자 기여도 ※사용자가 얻을 이익 = 매출액 X 독점권 기여도 X 실시료율 (X발명의 기여도)
	양도	양도대금 X 발명자 공헌도 X 공동발명자 중 발명자 기여도		제3자 실시역제	
처분보상	양도	양도대금 X 발명자 공헌도 X 공동발명자 중 발명자 기여도	처분 보상	양도	양도대금 X 발명자 공헌도 X 공동발명자 중 발명자 기여도
	실시허락	실시료 수입액 X 발명자 공헌도 X 공동발명자 중 발명자 기여도		실시허락	실시료 수입액 X 발명자 공헌도 X 공동발명자 중 발명자 기여도
1. 용어의 정의는 아래와 같다. <ul style="list-style-type: none"> ◦ 매출액: 직무발명의 직접 실시로 인하여 발생하는 매출액 ◦ 독점권 기여도: 매출액 중 직무발명으로 인해 타인의 발명 실시를 금지함에 따라 얻는 독점적 이익의 비율 ◦ 실시료율: 타인에게 실시권을 설정하고 대가로 실시료를 얻는 상황을 가상으로 적용하였을 때의 실시료율 ◦ 발명의 기여도: 직무발명이 제품의 일부 기술에 해당하거나 제품 매출에 비기술적 요소가 기여하는 경우 발명이 기여하는 비율 ◦ 발명자 공헌도: 발명자의 업무 내용, 발명이 이루어진 경위, 회사의 투자 비용, 연구 환경, 회사의 특허 비용 및 사업화 비용 등을 고려하였을 때 발명자가 직무발명에 공헌한 비율 ◦ 공동발명자 중 발명자 기여도: 공동 발명자 중 발명자 지분 비율 ◦ 양도대금: 직무발명에 대한 권리를 제3자에게 매각하였을 때의 양도 대금 ◦ 실시료 수입액: 직무발명에 대한 전용실시권 또는 통상실시권을 설정한 이후 회사에 들어오는 실시료 수입액 			1. 용어의 정의는 아래와 같다. <ul style="list-style-type: none"> ◦ 매출액: 직무발명의 직접 실시로 인하여 발생하는 매출액 ◦ 독점권 기여도: 매출액 중 직무발명으로 인해 타인의 발명 실시를 금지함에 따라 얻는 독점적 이익의 비율 ◦ 실시료율: 타인에게 실시권을 설정하고 대가로 실시료를 얻는 상황을 가상으로 적용하였을 때의 실시료율 ◦ 발명의 기여도: 직무발명이 제품의 일부 기술에 해당하거나 제품 매출에 비기술적 요소가 기 		
2. 상기 기준에 따른 보상액은 심의위원회의 심의에 따라 결정한다.					

	<p>여하는 경우 발명이 기여하는 비율</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ 발명자 공헌도: 발명자의 업무 내용, 발명이 이루어진 경위, 회사의 투자 비용, 연구 환경, 회사의 특허 비용 및 사업화 비용 등을 고려하였을 때 발명자가 직무발명에 공헌한 비율 ◦ 공동발명자 중 발명자 기여도: 공동 발명자 중 발명자 지분 비율 ◦ 양도대금: 직무발명에 대한 권리를 제3자에게 매각하였을 때의 양도 대금 ◦ 실시료 수입액: 직무발명에 대한 전용실시권 또는 통상실시권을 설정한 이후 회사에 들어오는 실시료 수입액 ◦ 기술가치평가에 따른 기술 가액: 직무발명에 대한 기술가치평가를 통해 도출된 기술의 가액 ◦ 손해배상액(부당이득반환금): 회사가 직무발명의 침해로 인한 소송, 협상, 화해, 조정, 중재 등을 통해 침해자로부터 배상받은 금액 <p>2. 상기 기준에 따른 보상액은 심의위원회의 심의에 따라 결정한다.</p>
--	---

[부록 2]

사적 고용 관계에서의 종업원 발명의 보상에 관한 지침¹²²⁾

1959년 7월 20일자

(1959년 8월 18일자 연방 정부 관보 Nr. 156의 부록)

1983년 9월 1일자 지침에 의해 개정됨

(연방 정부 관보 Nr. 169, S. 9994)

목 차

	번호
서 론	1, 2
제1부	
발명의 가치	
A. 특히 적격성이 있는 발명	
I. 회사가 이용하는 발명	
1. 일반 원리	3-5
2. 라이선스 유추 해석에 따른 발명 가치의 산정	6-11
3. 확인 가능한 회사의 이익에 따른 발명 가치의 산정	12
4. 추정	13
II. 라이선스 계약, 매각 계약, 및 교환 계약	14-17
III. 방어 특허	18
IV. 지적재산권 집합체	19
V. 이용하지 않는 발명	20
1. 보류 및 개량 특허	21
2. 이용할 수 없는 발명	22
3. 그 이용 가능성을 아직 확인할 수 없는 발명	23

122) 1960년 12월 1일자 공적 고용 관계에서의 종업원 발명의 보상에 관한 지침(BAnz. Nr. 237 S.2)에 따르면, 사적 고용 관계에서의 종업원 발명의 보상에 관한 지침은 공적 고용 관계에서의 종업원 및 공무원과 군인에게도 준용한다.

4. 그 이용 가능성을 활용하지 않는 발명	24
VI. 특별 기준	
1. 제한된 청구	25
2. 해외 판매 및 해외 지적재산권	26
3. 업무상 비밀 발명(§17)	27
B. 실용신안등록 적격성이 있는 발명	28
C. 기술적 개선 제안(§20 (1)항)	29
제2부	
지분율	30
a) 과제의 설정	31
b) 과제의 해결책	32
c) 회사에서의 종업원의 직무와 직위	33-36
표	37
보상의 생략	38
제3부	
계산에 의한 보상의 산정	
I. 공식	39
II. 보상 지급 방식	40-41
III. 보상의 계산의 표준이 되는 시간	42-43

본인 연방 노동사회조직부 장관은 1957년 7월 25일자 종업원 발명에 관한 법률(BGBl. I S.756)의 §11에 따라 고용주와 종업원의 중앙 조직들과의 청문회를 개최한 후 사적 고용 관계에서의 종업원의 직무발명에 대한 보상의 산정에 관한 지침을 공포한다.

서 론

(1) 본 지침은 제한 없는 또는 제한된 청구를 한 직무발명(종업원 발명에 관한 법률의 §9 (1)항 및 §10 (1)항) 및 종업원 발명에 관한 법률의 §20 (1)항의 의미에서의 기술적 개선 제안에 대해 종업원이 갖는 권리인 적절한 보상을 산정하는데 사용된다. 본 지침은 구속력이 있는 규정이 아니라, 단지 보상에 관한 지표만을 제공한다. 개별 사안에서 종업원에 대한 종래의 회사의 실무가 더 우월하다면, 본 지침을 계약의 빌미로 삼아서는 아니 된다.

(2) 종업원 발명에 관한 법률의 §9 (2)항에 따르면, 보상을 산정하는데 결정적인 사항은 특히 직무발명의 경제적 이용 가능성, 회사에서의 종업원의 직무와 직위, 및 직무발명의 완성에 회사가 차지하는 비율이다. 그에 따라, 보상의 산정 시에는 일반적으로 먼저 발명의 경제적 이용 가능성을 산정하도록 처리하여야 한다. 본 지침의 제1부에서는 그러한 경제적 이용 가능성(이하 "발명의 가치"라 함)에 관해 다룬다. 그러나 자유 발명이 아니라, 회사에서 종업원의 직무인 활동으로부터 생기거나 회사에서의 경험 또는 업무에 결정적으로 의거하는 발명이기 때문에, 회사에서의 종업원의 직무와 직위 및 직무발명의 완성에 회사가 차지하는 비율에 해당하는 만큼 공제를 하여야 한다. 본 발명의 제2부에서는 그러한 공제를 다룬다. 여기서, 그러한 공제의 고려 하에 종업원에게 주어지는 발명의 가치의 비율은 퍼센티지로 표현되는 지분율의 형태로 산정한다. 본 지침의 제3부에서는 계산에 의한 보상의 산정과 지급 방식 및 지급 기일의 문제를 다룬다.

각각의 보상 계산에서는 보상의 증액 또는 감액에 대해 동일한 관점을 중복적으로 고려하지 않아야 한다는 점에 유의하여야 한다.

인용을 용이하게 하기 위해, 개개의 항들에 괄호가 달린 번호를 붙인다.

제1부 발명의 가치

A. 특히 적격성이 있는 발명

I. 회사가 이용하는 발명

1. 일반 원리

(3) 회사가 이용하는 발명의 경우, 발명의 가치는 일반적으로(예외에 관해서는 (4)항 참조) 3가지 상이한 방법에 따라 산정한다.

a) 라이선스 유추 해석에 따른 발명의 가치의 산정((6)항 이하)

본 방법의 경우, 발명의 가치의 산정은 자유 발명에서의 필적하는 사안에 대해 실무적으로 통용되는 로열티 비율(royalty rate)을 그 기반으로 한다. 퍼센티지 또는 일정한 개당 금액이나 종량 단위당 금액((39)항 참조)으로 표현되는 로열티 비율은 일정한 기준 수량

(매출액 또는 생산량)과 연관된다. 그 경우 발명의 가치는 기준 수량에 로열티 요율을 곱한 것이다.

b) 확인 가능한 회사의 이익에 따른 발명의 가치의 산정((12)항)

발명의 가치는 또한 발명의 이용으로부터 회사에 생기는 확인 가능한 이익에 따라 산정할 수도 있다.

c) 발명의 가치의 추정((13)항)

끝으로, 발명의 가치는 추정할 수도 있다.

(4) 상기 (3a)항에 따른 라이선스 유추 해석의 방법 이외에, 사안마다 다른 유추 해석 방법들을 고려하기도 한다. 즉, 자유 발명과 필적하는 사안에서 통상적으로 약정되는 총 보상금((40)항 참조)이 공표되어 있고 판매 가격이 알려져 있는 경우, 로열티 요율 대신에 판매 가격에 대한 유추 해석을 출발점으로 삼는다. 비교를 위해 그리고 직무발명에 적절한 수준으로 판매 가격을 설정할 필요성이 있기 때문에, (9)항의 문장을 준용한다.

(5) 상기 (3) 항 및 (4)항에서 열거한 방법들 중의 어느 방법을 적용할 것인지는 개별 사안의 사정에 따라 달라진다. 유사한 제품이나 방법의 인수에 대해 통상적으로 약정되는 로열티 요율 또는 판매 가격이 있는 산업 분야를 신뢰한다면, 라이선스 유추 해석을 출발점으로 삼을 수 있다.

확인 가능한 회사의 이익에 따른 발명의 가치의 산정은 무엇보다도 절감을 구현하는 발명 및 그 개량이 개량된 대상에 의해 얻어지는 매출액을 평가의 근거로서 사용할 수 있는 유형의 것이 아닌 개량 발명에서 고려한다. 그러한 산정은 또한 오로지 회사 내에서만 사용되는 제품, 기계, 또는 장치에 관한 발명 및 오로지 회사 내에서만 사용되는 방법에 관한 발명으로서, 매출액이 평가의 충분한 근거가 되지 못하는 발명에 적용할 수 있다. 확인 가능한 회사의 이익에 따른 발명의 가치의 산정은 이익을 확인하는 것이 어려운 경우가 빈번하고 이익의 계산을 검증하기가 어렵다고 하는 단점이 있다. 그러나 경우에 따라서는 원자재의 저렴화, 임금, 에너지 비용, 또는 유지보수 비용의 감소, 또는 생산량의 증대로부터 이익을 산출할 수 있다. 본 방법의 선택 시 또한 유의할 사항은 민법전 §242에 따라 고용주에 의무지울 수 있는 정보 제공 의무 및 회계 보고 의무로 인해 라이선스 유추 해석의 방법에서보다 대폭적으로 회사의 회계 과정을 설명하여야 할 의무가 고용주에게 부여될 수 있다는 점이다. 발명의 가치를 상기 (3a) 및 (3b)항 또는 상기 (4)항의 방법에 의해 산정할 수 없거나 지나치게 높은 비용을 들여야만 산정할 수 있는 경우(예컨대 일반적으로 유용한 것이 아닌 경우의 작업 보호 수단 및 장치), 발명의 가치는 단지 추정하기만 할 수밖에 없다. 또한, 다른 방법에 의해 규명된 결과를 검증하는데 계산 방법을 원용하는 것을 권장할만하다.

2. 라이선스 유추 해석에 따른 발명의 가치의 산정

- (6) 본 방법의 경우, 어느 정도로 비교 유추할 것인지를 점검하여야 한다. 그럼에 있어, 로열티 효율의 크기에 영향을 미치는 특징들에 일치성이 있는지의 여부 및 그 일치성이 어느 정도인지를 고려하여야 한다. 특히 고려하여야 하는 사항은 작업 방식, 구조, 중량, 공간 소요, 정확도, 작업 안전의 개선 또는 저하; 생산 비용의 저렴화 또는 고가화, 무엇보다도 재료와 작업 시간의 감소 또는 증가; 이용 가능성의 확대 또는 제한; 발명이 곧바로 현행 제작에 편입될 수 있는지 아니면 생산 변경 및 구조 변경이 필요한지의 여부, 즉각적인 이용이 가능한지의 여부, 또는 충분한 시험이 여전히 수행되어야 하는지의 여부; 기대되는 매출액 증대, 단일 제작으로부터 대량 생산으로의 전환 가능성, 부가적인 또는 단순화된 광고 가능성, 우월한 가격 형성 등이다. 발명의 주제에 수여되는 지적재산권에 어떠한 보호 범위가 걸맞을지의 여부 및 지적재산권의 소유가 회사에 있어 기술적 및 경제적 영향을 미칠지의 여부를 점검하여야 한다. 소규모 기업과 라이선스 계약을 체결하는 경우라 하더라도 유명한 대기업과 체결하는 경우보다 더 높은 로열티 효율을 약속하게 되는 일이 흔히 있는 바, 그것은 대기업의 경우에는 일반적으로 소규모 기업의 경우보다 더 높은 매출액이 예상되기 때문이다. 아울러 비교 시에는 비교에 원용하는 유사 사안에서 지적재산권의 비용을 누가 부담하는지를 고려하여야 한다.
- (7) 자유 발명에 통상적으로 지급되는 로열티 효율과 비교할 경우, 동일한 기준 수량을 출발점으로 삼아야 한다. 기준 수량으로서는 매출액 또는 생산량을 고려한다. 또한 고려하여야 하는 사항은 공장을 떠난 제품의 상품 금액을 매출 가액을 산정하는 기반으로 삼을 것인지 회사 내의 중간 제품의 계산 금액을 매출 가액을 산정하는 기반으로 삼을 것인지의 여부이다. 매출액 또는 생산량에 의해 발명의 가치를 계산하는 경우, 일반적으로 실제로 달성된 매출액 또는 실제로 달성된 생산량을 출발점으로 삼아야 한다. 그러나 때로는 약정된 최소 매출액 아니면 발명에 의해 달성된 매출액 증가를 출발점으로 삼을 수도 있다.
- (8) 발명이 여러 부품들로 구성된 장치에 영향을 미치는 것이라면, 발명의 가치의 산정은 전체 장치의 가치를 그 기반으로 하든지 아니면 가치에 영향을 받은 부품만을 그 기반으로 할 수 있다. 여기서 고려하여야 하는 사항은 해당 산업 분야에서 통상적으로 어떠한 근거로 라이선스가 약정되는지의 여부 및 특허된 부품이 통상적으로 단독으로 평가되는지 아니면 전체 장치와 연관하여서만 평가되는지의 여부이다. 그것은 흔히 발명의 사용에 의해 부품만이 그 가치가 상승하는지 아니면 전체 장치의 가치가 상승하는지에 의존하여 결정된다.
- (9) 비교 시에 직무발명과 비교를 위해 원용한 자유 발명이 상기 관점들에서 일치하지 않는 것으

로 판명된 경우, 로열티 요율은 그에 상응하게 올라가거나 내려가야 한다. 그러나 직무발명이라는 이유로 로열티 요율을 내리는 것은 부적절하다. 그러한 관점은 지분율의 산정 시에야 비로소 고려하는 것이다.

(10) 개별 산업 분야에서 로열티 요율을 결정하는 지표는 예컨대 일반적으로 통용되는 다음의 로열티 요율들로부터 얻을 수 있다.

전자 산업에서의 로열티 요율	매출액의 1/2 - 5%
기계 산업 및 공작물 산업에서의 로열티 요율	매출액의 1/3 - 10%
화학 산업에서의 로열티 요율	매출액의 2 - 5%
약학 분야에서의 로열티 요율	매출액의 2 - 10%

(11) 매출액이 매우 높을 경우, 매출액이 3백만 DM(독일 마르크)을 넘는 때에 적용되는 다음의 등급을 로열티 요율의 경감을 위한 지표로서 사용할 수 있으나, 다만 여러 산업 분야의 자유 발명에서 로열티 요율의 그러한 경감이 통용되고 있는지의 여부와 어느 정도로 경감하고 있는지를 사안마다 고려하여야 한다.

총 매출액이 0-3백만 DM인 경우	로열티 요율 경감 없음
총 매출액이 3-5백만 DM인 경우	3백만 DM을 넘는 매출액에 대해 로열티 요율 10% 경감
총 매출액이 5-10백만 DM인 경우	5백만 DM을 넘는 매출액에 대해 로열티 요율 20% 경감
총 매출액이 10-20백만 DM인 경우	10백만 DM을 넘는 매출액에 대해 로열티 요율 30% 경감
총 매출액이 20-30백만 DM인 경우	20백만 DM을 넘는 매출액에 대해 로열티 요율 40% 경감
총 매출액이 30-40백만 DM인 경우	30백만 DM을 넘는 매출액에 대해 로열티 요율 50% 경감
총 매출액이 40-50백만 DM인 경우	40백만 DM을 넘는 매출액에 대해 로열티 요율 60% 경감
총 매출액이 50-60백만 DM인 경우	50백만 DM을 넘는 매출액에 대해 로열티 요율 65% 경감
총 매출액이 60-80백만 DM인 경우	60백만 DM을 넘는 매출액에 대해 로열티 요율 70% 경감

총 매출액이 80-100백만 DM인 경우

80백만 DM을 넘는 매출액에 대해 로열티 요율 75% 경감

총 매출액이 100백만 DM 이상인 경우

100백만 DM을 넘는 매출액에 대해 로열티 요율 80% 경감

예시: 매출액이 10백만 DM인 경우, 로열티 요율은 다음과 같이 경감하여야 한다.

3백만 DM까지는 경감 없음

3백만 DM을 넘는 2백만의 매출액에 대해 10%만큼 경감

5백만 DM을 넘는 5백만의 매출액에 대해 20%만큼 경감

일반적으로 가액이 매우 높은 단일물의 경우에는 로열티 요율이 이미 인하되어 있기 때문에, 그러한 사안에서는 발명을 사용하여 제조된 단일의 제품이나 발명에 의해 가액에 영향을 받는 부품만이 발명의 가치의 기반이 되는 경우의 그 부품이 이미 3백만 DM을 넘는 가액을 갖는 경우 상기 등급에 따라 로열티 요율을 경감하면 아니 된다. 소수의 그러한 제품들 또는 그 제품들의 단지 소수의 그러한 부품들이 이미 3백만 DM을 넘는 가액을 갖는 경우에도 동일하게 적용한다.

3. 확인 가능한 회사의 이익에 따른 발명의 가치의 산정

(12) 확인 가능한 회사의 이익(본 방법의 적용에 관해서는 (5)항 참조)이란 발명의 사용에 의해 생기는 비용과 수익 간의 차를 의미한다. 그러한 액수의 산정은 경영학적 원리에 따른 비용 비교 및 수익 비교에 의해 이뤄진다. 그러한 산정에 있어, 취소 시한 유효 주문(open orders)에서의 가격 형성의 원리(1953년 11월 21일자 취소 시한 유효 주문에서의 가격에 관한 법령 PR Nr. 30/53 및 제조비에 입각한 가격 산정의 기본 원칙 참조)를 적용하여야 하므로, 귀속 이자(imputed interest)와 간주 위험 부담(imputed risk), 경영상 필요한 이윤, 및 경우에 따른 기업가 이익도 또한 고려하여야 한다. 그와 같이 산정된 액수가 발명의 가치가 된다.

발명의 완성 전에 발명에 들인 비용은 발명의 가치의 산정에서 공제하지 않아야 한다. 오히려, 그러한 비용은 본 지침의 제2부에서 지분율을 산정하는데 고려하여야 하고, 특히 발명자의 노동력에 대한 비용이면 (34)항의 표 c와 상응하게 고려하여야 하고, 발명의 완성 전의 기타의 비용이면 (32)항(기술적 자원)의 표 b와 상응하게 고려하여야 한다.

4. 추정

- (13) 전술된 발명의 가치 산정 방법들은 유사한 사안들이 존재하지 않거나 이익을 확인할 수 없는 이유로 해서 실패로 돌아가기도 한다. 그러한 경우 또는 그와 유사한 경우, 발명의 가치는 추정하여야 한다(추정 방법의 적용에 관해서는 상기 (5)항의 마지막 단락 참조). 그러한 추정에 있어, 회사가 자유 발명자의 발명을 취득하였다면 지출하였을 가격을 출발점으로 삼을 수 있다.

II. 라이선스 계약, 매각 계약, 및 교환 계약

- (14) 발명을 회사에서 이용하는 것이 아니라 라이선스 수여에 의해 이용한다면, 발명의 가치는 라이선스 순수입에 해당한다. 순수입 액수를 확인하기 위해, 발명의 완성 후의 개발 비용 및 발명을 실시 준비가 완료된 상태로 만드는데 지출한 비용을 라이선스 총수입으로부터 공제한다. 개별 사안에서 라이선스 부여에 귀속되는 특허 및 라이선스 관리 비용, 지적재산권 양도 비용, 및 라이선스 수여와 관련된 지출(예컨대, 순수 내국 소득세를 제외한 세금, 협상 비용)을 또한 공제하여야 한다. 그러한 비용이 발생하는 경우, 고용주의 공통 경비가 이미 전술된 비용에 포함되어 있지 않는 한 그 고용주의 공통 경비 중의 해당 몫도 또한 고려하여야 한다. 라이선스 순수입을 산정함에 있어, 개별 사안에서 라이선스 수여자로서의 고용주가 지적재산권의 방어, 침해의 기소, 및 보증의 인수로 인해 향후에도 지출을 부담할 수 있는 점에서 고용주가 과연 그러한 위험을 무릅쓸지의 여부도 또한 유의하여야 한다.

수입이 라이선스 수여에 의거한 것이 아니라 특별한 경험(노하우)의 전수에 의거한 것이면, 그러한 노하우가 종업원 발명에 관한 법률의 §20 (1)항의 의미에서의 기술적 개선 제안으로서 간주하는 것이 아닌 한 그 수입도 역시 발명의 가치의 산정에 있어 라이선스 총수입으로부터 공제하여야 한다. 수입이 노하우의 전수에 의거한 것인지, 그렇다면 어느 정도나 의거한 것인지의 문제를 평가함에 있어, 라이선스 계약의 내용에만 초점을 맞춰서는 아니 된다. 오히려, 노하우의 전수와 라이선스 가액 간의 실제 관계를 고려하여야 한다.

상기 (11)항의 등급에 따른 경감은 고용주의 라이선시(licensee)에게도 경감이 허락된 경우에만 적절하다.

- (15) 그러한 지출과 책임의 계산이 난관에 봉착하면, 라이선서(licenser)로서의 자유 발명자와 라이선시로서의 고용주 간의 계약 형태의 통상적인 방식과 유사하게 처리하여야 한다. 실무상으로, 자유 발명자는 일반 라이선시(비제한적 독점 라이선스의 라이선시)의 전술된 비용 및

책임으로 인해 발명의 이용에 의해 얻어지는 라이선스 총수입의 약 20 내지 50%의 지분을 받고, 특별한 경우에는 50% 이상의 지분을 받기도 하며, 예외적인 경우에는 75%를 넘는 지분을 받기도 한다. 개별적으로, 라이선스 수여 시에 비제한적 독점 라이선스가 수여되는지 단순한 또는 제한적 라이선스가 수여되는지의 여부를 고려하여야 한다. 비제한적 독점 라이선스가 수여된 경우, 고용주는 자신의 이용권을 보유하지 않고, 자신의 또 다른 노하우를 계속해서 전수하지도 않아야 한다. 따라서 그 경우 발명의 가치는 50% 이상으로 책정될 소지가 높다. 단순한 또는 제한적 라이선스가 수여된 경우, 고용주가 발명을 동시에 이용하면서 자신의 노하우의 지속적인 전수를 수반하면, 발명의 가치는 하한에 놓일 소지가 높다.

- (16) 발명을 매각하면, 발명의 가치도 역시 총수입을 순수입으로 감소시킴으로써 산정하여야 한다. 그러나 라이선스 수여와는 달리 대부분의 사안에서 매각자로서의 고용주의 향후의 책임과 부담까지 고려하여야 한다는 것은 기대할 수 없다. 순수입의 산정 시 고려하여야 할 사항은 발명의 완성 후 발명을 개발하는데 지출한 비용, 실시 준비를 완료하는데 지출한 비용, 지적재산권 획득 및 양도 비용, 매각과 관련된 지출(예컨대, 순수 내국 소득세를 제외한 세금, 협상 비용), 및 전술된 비용에 이미 포함되지 않는 한에서의 고용주의 공통 경비 중의 해당 몫이다.

매각 대금이 지적재산권의 양도에 의거한 것이 아니라 특별한 경험(노하우)의 전수에 의거한 것이라면, 그러한 노하우가 종업원 발명에 관한 법률의 §20 (1)항의 의미에서의 기술적 개선 제안으로서 간주하는 것이 아닌 한 그 수입도 역시 발명의 가치의 산정에 있어 총수입으로부터 공제하여야 한다. 매각 대금이 노하우의 전수에 의거한 것인지, 그렇다면 어느 정도나 의거한 것인지를 문제를 평가함에 있어, 매각 계약의 내용에만 초점을 맞춰서는 아니 된다. 오히려, 노하우의 전수와 지적재산권의 가액 간의 실제 관계를 고려하여야 한다.

- (17) 발명을 교환 계약에 의해 이용하면, 먼저 고용주에 대한 계약의 총이익을 산정하여 그 다음으로 청구된 직무발명에 돌아가는 몫의 평가에 의해 고용주가 총이익에서 차지하는 지분을 산정하는 것을 시도할 수 있다. 그것이 실행 불가능하면, 발명의 가치는 상기 (13)항에 따라 추정할 수밖에 없다.

교환 계약의 대상이 지적재산권 또는 이용권의 인도가 아니라 특별한 경험(노하우)의 인도인 경우, 그 노하우가 종업원 발명에 관한 법률의 §20 (1)항의 의미에서의 기술적 개선 제안으로서 간주하는 것이 아닌 한 그것을 계약의 총이익의 산정에 있어 고려하여야 한다. 노하우의 전수가 교환 계약의 대상인지, 그렇다면 어느 정도나 그 대상이 되는지의 문제를 평가함에 있어, 교환 계약의 내용에만 초점을 맞춰서는 아니 된다. 오히려, 노하우의 전수와 지적재산권의 가액 간의 실제 관계를 고려하여야 한다.

III. 방어 특허

(18) 방어 특허는 직무발명의 이용의 특별한 경우에 해당한다. 방어 특허란 일반적으로 경쟁자가 발명을 이용하고 그럼으로써 자신의 조업 중인 또는 임박한 생산을 저해하는 것을 방지하기 위해 출원하고 유지하는 특허를 말한다. 그러한 특허의 경우, 동종의 특허가 이미 회사 내에서 이용되고 있거나, 특허의 존재 없이 발명에 해당하는 생산이 이미 조업 중이거나, 그러한 생산의 개시가 임박한 상태이기 때문에 그 이용은 일어나지 않는다. 제2 발명에 의해 침해될 수 있는 발명이 이미 회사 내에서 이용되고 있고, 양 발명들의 경제적 효과가 거의 동등한 경우, 제1 발명의 이용 후에는 제2 발명에 관한 발명의 가치의 지표를 찾을 수 있다. 그러나 양 발명들의 가치의 합은 제1 발명의 가치보다 더 높을 수 있다. 제2 발명의 사용 시 그것이 매출액, 생산량, 이익에서 차지하는 몫이 얼마인지를 추정에 의해 산정할 수 있다. 양 발명들이 대략 등가라는 결과를 얻을지라도, 제2 발명에 대해 양 발명들의 가치의 합이 절반보다 더 작게 책정하는 것이 적절하다. 그 이유는 이용되고 있는 발명들이 실무상으로 이미 입증되었고 시장에 진출해 있는 경우 그 발명들이 특히 유리한 것으로 간주하기 때문이다. 제1 발명이 침해를 회피할 수 있게 하는 것을 가능케 하는 제2 발명은 제1 발명에 대한 발명의 가치를 결정할 때에 언제나 고려되는 것만은 아닌 제1 발명의 보호 범위에 있어서의 약점들을 개시할 수 있다. 그 때문에, 종업원 발명에 관한 법률의 §12 (6)항에 따른 보상의 재확정에 대한 계기가 주어진다.

IV. 지적재산권 복합체

(19) 방법 또는 물건에 다수의 발명들이 이용되면, 평가할만한 통일된 전체 복합체인 경우 먼저 전체 복합체의 가치, 경우에 따라서는 이용되지 않는 방어 지적재산권을 포함하는 전체 복합체의 가치를 결정한다. 그와 같이 결정된 발명의 총 가치를 개별 발명들에 분배하여야 한다. 그 경우, 개별 발명들이 지적재산권 복합체가 부여된 대상의 전체 구성에 어떠한 영향을 미치는지를 고려하여야 한다.

V. 이용하지 않는 발명

(20) 이용하지 않는 발명은 회사에서 이용하지도 않고 방어 특허로서 이용하지도 않음은 물론 라이선스의 수여, 매각, 또는 교환에 의해 이용하지도 않는 발명들이다. 그 가치에 따른 문제는 어떤 이유로 이용을 하지 않는지에 의존하여 달라진다((21)항 내지 (24)항 참조).

1. 보류 특허 및 개량 특허

(21) 보류 특허는 특허가 수여된 시점에 아직 이용하고 있지 않거나 아직 이용할 수 없지만 추후에 이용 또는 이용 가능성이 기대되는 발명에 대한 특허이다. 예컨대, 기술 개발의 발전을 기대하기 때문에 그 특허의 이용이 가능해 보일 때까지는 그 이용을 중지한다. 그러한 유형의 발명들은 그 실제적 이용 시까지 "보류 상태"로 유지한다. 보류 발명은 그 이용 가능성을 기대할 근거가 있기 때문에 발명의 가치를 갖는다. 기존의 특허를 단지 개량한 것에 불과한 보류 특허는 개량 특허라고 지칭한다. 보류 특허 및 개량 특허의 가치는 자유롭게 추정해야 할 필요가 있다. 예측 가능한 향후 이용의 유형 및 이용되면 얻어질 것으로 예측할 수 있는 이익의 액수가 지표를 제공할 수 있다. 향후 이용 시에는 흔히 종업원 발명에 관한 법률의 §12 (6)항에 따른 보상의 재확정에 대한 계기가 주어진다. 이용하고 있지 않는 이용 가능한 보류 특허를 보상하여야 하는지의 여부는 (24)항에 따라 규제된다.

2. 이용할 수 없는 발명

(22) 경제적으로 이용할 수 없기 때문에 이용하지 않고 그 향후 이용 가능성도 기대할 수 없는 발명은 발명의 가치를 갖지 못한다. 지적재산권이 수여되었다는 사실로부터도 그에 대해 반론을 제기하지 못한다. 왜냐하면, 특허청에 의한 심사는 신규성, 진보성, 및 발명의 고도성에 관한 것이지만, 발명이 경제적 성과를 갖고 이용될 수 있는지에 관한 것이 아니기 때문이다. 회사에서 이용하지 않고 방어 특허로서 또는 라이선스 수여, 매각, 또는 교환에 의해 이용할 수도 없으면서 보류 특허로서의 가치도 갖지 못하는 발명은 발명자에게 면제해 주어야 한다.

3. 그 이용 가능성을 아직 확인할 수 없는 발명

(23) 발명이 경제적으로 이용될 수 있는지의 여부 또는 그 향후 이용 가능성을 기대할 수 있는지의 여부는 언제나 즉각적으로 확인할 수 있는 것만은 아니다. 그를 위해서는, 오히려 일련의 사안들에서 일정한 시간의 검사와 시험이 필요하다. 고용주가 발명을 검사하고 시험하는 경우에 그 동안 발명의 이용 가능성을 아직 확인하지 못하면, 보상의 지급은 일반적으로 적절하지 않다. 이용 가능성이 있는 것으로 밝혀질 가능성이 있기는 하지만, 그러한 가능성은 고용주가 자신의 비용으로 발명을 검사하고 시험함으로써 적절하게 고려되는 것이고, 따라서 고용주의 입장에서는 검사 결과가 좋을 경우에 보상을 받을 기회를 발명자에게 제공하는 셈이 된다.

공정하게 회사가 발명의 이용 가능성을 확인할 수 있도록 하는 허용하여야 하는 기한은 사안

마다 다르기는 하지만, 극히 예외적 경우에만 특허 허여 후 3년 내지 5년을 넘게 된다. 그 기한의 만료 후에도 발명이 면제되지 않는다면, 많은 경우에 있어 비록 단지 보류 발명 또는 개량 발명으로서의 가치이기는 하지만 실제로 그 발명이 가치를 갖는 것으로 추정하고 있다고 할 수 있다.

4. 그 이용 가능성을 활용하지 않거나 전부 활용하고 있지 않는 발명

(24) 발명이 이용 가능함에도 불구하고 발명의 전부 또는 일부를 이용하지 않는다면, 발명의 가치를 산정함에 있어 이성적인 평가 시에 존재하는 경제적 이용 가능성의 범위 내에서 미활용 이용 가능성을 고려하여야 한다.

VI. 특별 기준

1. 제한된 청구

(25) 직무발명을 사용할 비배타적 권리의 평가에 대해서는 제한 없이 청구된 직무발명의 평가에 관한 진술을 상응하게 적용한다. 그러나 발명의 가치를 산정함에 있어서는 고용주가 실제로 이용한다는 것에만 그 초점을 맞춰야 하고, 미활용 경제적 이용 가능성(상기 (24)항 참조)은 고려하지 않아야 한다.

아울러, 발명의 가치를 확인 가능한 회사의 이익에 의해 산정한다면, 제한된 청구에서의 발명의 가치의 산정은 제한 없는 청구에서와 다를 바 없다. 라이선스 유추 해석에 따라 발명의 가치를 산정할 경우, 가급적 자유 발명자와의 비배타적 라이선스에 대해 통상적으로 약정되는 요율을 출발점으로 삼아야 한다. 그러한 비배타적 라이선스에 대한 경험상의 요율이 알려져 있지 않다면, 배타적 라이선스가 수여된 발명을 출발점으로 삼을 수 있다. 그러나 그럼에 있어서는 실무적으로 비배타적 라이선스에 대해 지급되는 로열티 요율이 비록 모든 사안에서 그러한 것은 결코 아니지만 일반적으로 배타적 라이선스에 대해 지급되는 요율보다 약간 더 낮다는 점에 유의하여야 한다. 종업원이 라이선스를 수여하였다면, 그 라이선스 계약에서 약정된 로열티 요율을 적절한 사안에서 발명의 가치에 대한 척도로서 원용한다. 종업원이 지적재산권을 획득하지 않았다면, 그 사실이 보상을 감소시키도록 작용하는 것은 아니지만, 지적재산권이 없음으로 인해 경쟁자도 역시 그 발명을 정당하게 이용하게 될 만큼 발명이 널리 공지되었다면 보상은 아예 지급하지 않거나 더 이상 지급하지 않아야 한다.

2. 해외 판매 및 해외 지적재산권

(26) 국내 회사가 해외에 납품을 한다면, 확인 가능한 회사의 이익에 따라 발명의 가치를 계산함에 있어 이익은 국내에서와 동일하게 확인하여야 한다. 라이선스 유추 해석에 따라 발명의 가치를 계산함에 있어, 국내로부터 해외로 납품할 경우에도 역시 매출액 또는 생산량을 고려하여야 한다. 해외에서의 부가의 이용(예컨대, 해외에서의 생산, 해외에서의 라이선스 수여)이 있는 경우, 대응하는 지적재산권이 해외에서 존재한다면 발명의 가치는 그에 상응하게 증가한다.

활용하지 않는 이용 가능성 또는 또 다른 미활용 이용 가능성은 해외에서도 국내에서와 동일한 원리에 따라 처리하여야 한다(상기 (24)항 참조). 고용주는 물론 종업원도 해외에서 지적재산권을 획득하지 않았다면, 경쟁자가 활동하고 있을 수 있는 지적재산권 없는 지역이므로, 지적재산권 없는 국가에서의 발명의 주체의 임의의 이용 및 지적재산권 없는 국가에서 생산된 제품의 판매에 대해서는 일반적으로 보상을 청구할 수 없다.

3. 업무상 비밀 발명(§17)

(27) 업무상 비밀 발명도 역시 지적재산권으로 보호되는 발명과 마찬가지로 보상하여야 한다. 종업원 발명에 관한 법률의 §17 (3)항에 따라 직무발명에 산업 재산권이 수여되지 않음으로 인해 종업원에게 생기는 경제적 불이익도 참작하여야 한다. 발명자 그 자체가 알려지지 않거나 직무발명이 제한된 범위에서만 이용될 수 있다는 점에서 그러한 침해가 있을 수 있다. 직무발명이 조기에 공지되고 지적재산권이 없음으로 인해 다른 경쟁자가 이용하게 된다는 점에서도 역시 침해가 있을 수 있다.

B. 실용신안등록 적격성이 있는 발명

(28) 실용신안등록 적격성이 있는 직무발명에 대해 발명의 가치를 산정할 경우, 원칙적으로 특허 적격성이 있는 직무발명과 동일한 방법들을 적용할 수 있다. 발명의 가치를 확인 가능한 회사의 이익에 따라 산정한다면, 그 방법은 특허 적격성이 있는 직무발명에서와 동일한 원리에 따라 처리하여야 한다. 반면에, 라이선스 유추 해석을 출발점으로 삼는다면, 가급적 필적하는 사안에서 실용신안등록 적격성이 있는 발명에 대해 통용되는 라이선스를 출발점으로 삼아야 한다. 실용신안등록 적격성이 있는 발명에 대한 그러한 라이선스 요율이 자유 발명자에게 알려져 있지 있다면, 라이선스 유추 해석은 필적하는 특허 적격성이 있는 발명에 대해 통용되는 라이선스 요율을 출발점으로 삼을 수 있다. 그러나 그럼에 있어서는 다음의 사항을 고려하여야 한다. 대부분의 경우, 실무상으로 실용신안등록에 대해 자유 발명자에 통상적으

로 지급되는 라이선스 요율은 특히 적격성이 있는 발명에 대한 것보다 더 낮다. 그것은 특히 보호 범위가 일반적으로 더 좁다는 것과 실용신안등록의 법률상 보호 기간이 더 짧다는데 기인한다. 그러나 그러한 실용신안등록의 불분명한 보호 가능성은 개별 사안에서 보호 가능성에 대한 특정의 의구심으로 인해 유사한 로열티 요율을 경감하는 것이 적절한 것으로 보이는 경우에만 비로소 종업원에게 불리하게 고려할 수 있는 것이다. 그 경우, 실용신안등록이 침해받지 않게 또는 효과적으로 방어되게 된다면, 종업원 발명에 관한 법률의 §12 (6)항에 따른 보상의 재확정에 대한 계기가 주어진다.

C. 기술적 개선 제안(§20 (1)항)

(29) 종업원 발명에 관한 법률의 §20 (1)항에 따르면 종업원은 산업상의 지적재산권과 유사한 특권적 지위가 고용주에 제공되는 기술적 개선 제안에 있어 고용주가 그 제안을 사용하는 즉시 고용주에 대해 적절한 보상에 관한 청구권을 갖는다. 기술적 개선은 제3자가 모방할 수 없는 그러한 특권적 지위를 제공한다(예컨대, 비밀 방법의 이용; 분석할 수 없는 제품의 이용). 기술적 개선 제안 그 자체가 특권적 지위를 제공하여야 한다. 이미 그러한 특권적 지위를 향유하는 장치에 기술적 개선 제안이 적용된다면, 그 제안 자체가 특권적 지위를 제공하는 것으로, 즉 이미 존재하는 특권적 지위를 제외한 다른 어떤 특권적 지위가 제공되는 것으로 판단되는 경우에만 그 제안에 대해 보상할 의무가 있다. 종업원 발명에 관한 법률의 §20 (1)항에 따른 기술적 개선 제안의 가치를 산정함에 있어, 보호 가능성이 있는 발명에 대한 발명의 가치의 산정에서와 동일한 방법을 적용하여야 한다. 그러나 그럼에 있어서는 고용주가 실제로 이용한다는 것에만 그 초점을 맞춰야 하고, 미활용 경제적 이용 가능성(상기 (24)항 참조)은 고려하지 않아야 한다. 그러한 기술적 혁신이 다른 경쟁자도 역시 그것을 정당하게 이용하게 될 만큼 널리 공지됨으로 인해 그 특권적 지위를 잃게 된다면, 그 즉시로 보상은 아예 지급하지 않거나 더 이상 지급하지 않아야 한다.

제2부 지분율

(30) 자유 발명이 아니라는 점을 고려하여, 제1부에서 산정된 발명의 가치로부터 상응하는 만큼의 공제를 하여야 한다. 그러한 공제를 고려하여 발명의 가치에서 종업원에게 부여되는 몫은 퍼센티지로 표현되는 지분율의 형태로 산정한다.

지분율은 다음에 의해 결정된다.

- a) 과제의 설정,
- b) 과제의 해결책,
- c) 회사에서의 종업원의 직무와 직위.

표 a), 표 b), 및 표 c)의 개개의 그룹들 뒤에 삽입된 하기 등급 값들은 (37)항의 표에 따라 지분율을 계산하는데 사용된다. 개별 사안에서 개개의 그룹들 사이에 있는 평가치가 적절한 것으로 보일 경우, 중간 값을 형성할 수 있다(예컨대, 3.5).

a) 과제의 설정

(31) 직무발명의 달성에서 종업이 차지하는 지분은 과제 설정에서의 종업원의 주도권이 크면 클수록 그리고 회사의 취약점 및 회사의 요구를 알게 되는데 종업원이 많이 관여하면 할수록 더욱더 커진다. 그러한 관점은 다음의 6개의 그룹들로 나누어 고려할 수 있다.

종업원이 발명을 하게 된 계기가 무엇 때문인지에 따라 다음의 그룹들로 분류된다.

1. 회사가 종업원에게 밟아야 할 접근법을 직접적으로 알려면서 과제를 설정하였기 때문에 발명을 하게 된 그룹(등급 값 1);
2. 회사가 종업원에게 밟아야 할 접근법을 직접적으로 알리지 않고서 과제를 설정하였기 때문에 발명을 하게 된 그룹(등급 값 2);
3. 회사가 종업원에게 과제를 설정함이 없었지만, 발명자가 회사의 취약점과 요구를 몸소 확인하지는 못한 경우에도 회사에 소속됨으로 인해 그 취약점과 요구를 알게 됨으로써 발명을 하게 된 그룹(등급 값 3);
4. 회사가 종업원에게 과제를 설정함이 없었지만, 발명자가 회사의 취약점과 요구를 몸소 확인한 경우에 회사에 소속됨으로 인해 그 취약점과 요구를 알게 됨으로써 발명을 하게 된 그룹(등급 값 4);
5. 종업원이 자신의 직무 범위 내에서 과제를 설정하였기 때문에 발명을 하게 된 그룹(등급 값 5);

6. 종업원이 자신의 직무 범위 외에서 과제를 설정하였기 때문에 발명을 하게 된 그룹(등급 값 6).

그룹 1의 경우, 회사가 과제 설정 시에 이미 밟아야 할 접근법을 발명자에게 직접적으로 언급하였는지 아니면 나중에야 비로소 발명자에게 언급하였는지의 여부에는 전혀 차이가 없다. 왜냐하면, 어쨌거나 발명자가 그 접근법을 이미 밟았기 때문이다. 그룹 3 또는 그룹 4로 분류된 발명의 경우에 발명자가 나중에 회사로부터 밟아야 할 접근법을 들었다면, 발명을 더 낮게 분류하는 것이 적절할 수 있다. 왜냐하면, 어쨌거나 발명자가 그 접근법을 이미 밟았기 때문이다. 그룹 3 또는 그룹 4에서 과제가 발명자의 직무 범위의 밖에 있다면, 발명을 더 높게 분류하는 것이 적절하다.

과제를 매우 좁게 설정하는 경우에는 과제를 설정하는 것만으로도 이미 그 속에 밟아야 할 접근법의 직접적인 언급이 들어있을 수 있다는 점도 또한 고려하여야 한다. 다른 한편으로, 아주 일반적인 지시(예컨대, 발명에 대해 생각해보라는 것)는 아직은 본 표의 의미에서의 과제의 설정으로 간주할 수 없다.

b) 과제의 해결책

(32) 과제의 해결책에 대한 등급 값을 산정함에 있어 다음의 관점들을 고려하여야 한다.

1. 해결책이 발명자에게 직업상으로 일반적인 고찰에 의해 규명된 것인가;
2. 해결책이 회사의 노력 또는 지식에 의거하여 규명된 것인가;
3. 회사가 기술적 재원으로 발명자를 지원하였는가.

그러한 모든 특징들이 발명에 존재하면, 발명은 과제의 해결책에 있어 등급 값 1을 받는다. 그러한 특징들이 전혀 없으면, 발명은 등급 값 6을 받는다.

상기에서 언급된 3가지 특징들이 발명에서 부분적으로 구현되어 있으면, 발명은 과제의 해결책에 있어 1과 6 사이에 있는 등급 값을 갖는다. 과제의 해결책에 대한 등급 값의 산정 시, 상기 3가지 특징들의 의미에 있어서도 개별 사안들의 상황(예컨대, 기술적 재원에 의한 지원의 범위)을 고려하여야 한다.

본 항의 의미에서의 직업상으로 일반적인 고찰이란 종업원이 자신에게 맡겨진 활동을 충족시키기 위해 가져야 하는 종업원의 경험 및 지식으로부터 유래된 고찰을 말한다.

본 항의 의미에서의 회사의 노력 또는 지식이란 발명자를 해결책으로 이끌거나 발명자의 해결책 규명을 현저히 수월하게 해준 회사 내의 지식, 노력, 격려책, 경험, 지시 등을 말한다.

본 항의 의미에서의 기술적 재원이란 그 제공이 직무발명의 달성에 현저히 기여한 회사의 에너지, 원료, 및 장치를 말한다. 기술적 재원과 마찬가지로, 노동력의 제공도 역시 가치를 인정받아야 한다. 발명자 자신의 노동력과 연구, 실험실 시설, 및 장비들에 대해 어차피 발생할 일반적인 지출은 그러한 의미에서의 기술적 재원으로 간주하여서는 아니 된다.

c) 회사에서의 종업원의 직무 및 직위

(33) 종업원의 지분은 종업원의 지위로 인해 회사의 생산 및 개발에서 종업원에게 가능케 되는 통찰력이 높으면 높을수록 그리고 종업원의 지위 및 발명의 신고 순간에 종업원에게 지급되는 보수를 감안하여 종업원이 회사의 기술 개발에 협력할 것을 종업원으로부터 많이 기대할 수 있으면 있을수록 더욱더 줄어든다. 회사에서의 지위란 종업원의 명목상의 지위가 아니라 종업원에게 의무로 지워진 직무 및 종업원에게 가능케 되는 작업 과정에서의 통찰력을 감안하여 그에게 부여되는 실제적인 지위를 의미한다.

(34) 종업원들은 다음의 그룹들로 구분할 수 있고, 여기서 등급 값은 성과 기대가 낮으면 낮을수록 더욱더 높아진다.

8. 그룹: 회사에서 수행되는 활동에 대한 기초 지식이 사실상 없는 종업원들(예컨대, 학식이 없는 근로자, 조수, 연수생, 수습생)은 본 그룹에 속하게 된다(등급 값 8).

7. 그룹: 전문적인 기술 교육을 받은 종업원들(예컨대, 숙련 근로자, 연구원, 조립 기사, 단순 제도사)은 비록 그에게 약간의 감독 의무가 위임되더라도(예컨대, 근무 조장, 하급 주임, 교대 작업 주임, 작업 집단 통솔자) 본 그룹에 속하게 된다(등급 값 7).

6. 그룹: 회사의 하위직 간부로서 배치되거나(예컨대, 기능장, 상급 주임, 작업반장) 어느 정도의 기본적 기술 교육을 받은 자들(예컨대, 화학 기술자, 기술자)은 본 그룹에 속하게 된다. 일반적으로, 그러한 종업원들로부터는 그에게 의무로 지워진 활동 내에서 합리화를 위한 제안을 하고 단순한 기술 혁신을 생각해낼 것임이 이미 기대된다(등급 값 6).

5. 그룹: 대학교나 전문대학에서든, 고급 기술 전문학교에서든, 공학 직업 전문학교나 그에 상당하는 직업 전문학교에서든 고도의 기술 교육을 받은 종업원들은 제조 부문에서 활동하는 경우 본 그룹에 속하게 된다. 그러한 종업원들로부터는 활발한 기술적 관심과 어느 정도의 설계상의 또는 방법상의 과제를 해결할 능력이 기대된다(등급 값 5).

4. 그룹: 제조 부문에서 관리 활동을 하고(예컨대, 그룹 책임자, 즉 다른 엔지니어 또는 화학자를 그 휘하에 두고 있는 엔지니어 및 화학자) 개발 부문에서 활동하는 엔지니어 및 화학자

는 본 그룹에 속하게 된다(등급 값 4).

3. 그룹: 제조 부문에서는 전체의 제조 그룹들의 책임자가 본 그룹에 속하고, 개발 부문에서는 설계 사무소 및 개발 연구소의 그룹 책임자가 본 그룹에 속하며, 연구 부문에서는 엔지니어 및 화학자가 본 그룹에 속하게 된다(등급 값 3).

2. 그룹: 개발 부문의 책임자 및 연구 부문의 그룹 책임자가 본 그룹에 속하게 된다(등급 값 2).

1. 그룹: 기업체의 전체 연구 부문의 책임자 및 대규모 회사의 기술 책임자는 본 그룹에 속하게 된다(등급 값 1).

상기 표는 단지 지표만을 제공한다. 개별 그룹들로 등급을 구분하는 것은 상기 (33)항, (35)항, 및 (36)항의 설명을 고려하여 실제적 관계에 따라 사안별로 각각 수행하여야 한다. 예컨대, 소규모 회사에서는 대부분의 경우 연구 부문의 책임자가 그룹 1로 분류되는 것이 아니라, 개별 사안의 상황에 따라 그룹 2, 그룹 3, 또는 그룹 4로 분류되어야 한다. 제조, 개발, 또는 연구 부문에서의 활동별 등급도 역시 항상 정당한 것만은 아니다. 왜냐하면, 예컨대 많은 회사들에서는 개발 부문에서 활동하는 종업원이 연구 부문에서 활동하는 종업원보다 발명과 더 친밀한 관계에 있기 때문이다.

(35) 직무 분야에 대한 급료 액수가 차이를 보이면, 급료 액수와 성과 기대가 서로 연관성이 있기 때문에 발명자를 더 높거나 낮은 그룹으로 분류하는 것이 정당할 수 있다. 그것은 특히 동일한 그룹의 신참 종업원과 고참 종업원 사이의 관계에서 고려하여야 한다. 일반적으로, 종업원의 급료는 그 종업원의 근무 연한에 따라 증가하는바, 대체로 다년간의 활동에 입각한 증대된 경험이 더 높은 성과를 기대할 수 있게 한다는 점이 그러한 관점에 결정적인 영향을 주게 된다. 즉, 그에 따라 더 높은 보수를 받는 일정 그룹의 고참 종업원은 오히려 그 다음으로 낮은 그룹으로 분류할 수 있는 반면에, 더 낮은 보수를 받는 신참 종업원은 그 다음으로 높은 그룹으로 분류할 수 있다. 일부의 경우, 관리직 종업원에게서 그 종업원이 기술적 개별 문제들을 다룰 것임을 곧바로 기대하지는 못한다는 점도 또한 고려하여야 한다. 특별히, 대규모 회사에서는 일부의 경우 기술 개발 부문의 관리직 종업원이 개발 엔지니어 또는 작업 엔지니어로서 또한 일하기도 한다. 따라서 그러한 경우에도 역시 그룹 분류가 정정되게 된다. 기초 지식도 역시 일반적으로 등급 구분의 지표가 된다. 그러나 종업원이 자신의 기초 지식에 상응하게 회사에 배치되지 않는 경우에는 등급 구분에 미치는 영향이 없다. 다른 한편으로, 상응하는 기초 지식 없이도 더 큰 기술적 경험을 체득하고 그에 따라 회사에 배치되어 그에 따른 보수를 받는 종업원은 그에 상응하는 더 낮은 그룹으로(즉, 더 낮은 등급 값을 갖는 그룹으로, 예컨대 그룹6으로부터 그룹 5로) 분류되어야 한다는 점도 고려하여야 한다.

(36) 영업 활동을 하고 기술적 기초 지식을 갖고 있지 않는 종업원으로부터는 일반적으로 기술적 성과를 기대하지 못한다. 간혹, 소위 기술 영업 사원 및 고위직 영업 부문 종업원(영업 부문 책임자, 관리 및 영업 이사)에 대해서는 약간 다르게 적용될 수 있다. 그러한 자들을 어떻게 분류할 것인지는 사안마다 결정하여야 한다.

표

(37) 지분율을 계산함에 있어서는 다음의 표를 적용한다.

$a+b+c$	=	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	(20)
A	=	2	4	7	10	13	15	18	21	25	32	39	47	55	63	72	81	90	(100)

본 표에서, 각각의 기호는 다음을 의미한다.

- a = 과제의 설정으로부터 주어지는 등급 값
- b = 과제의 해결책으로부터 주어지는 등급 값
- c = 회사에서의 직무 및 직위로부터 주어지는 등급 값
- A = 지분율(발명의 가치에서 퍼센티지 단위의 종업원의 지분)

등급 값들 a, b, 및 c로부터 나오는 합은 반드시 정수일 필요는 없다. 중간 값(예컨대, 3.5)이 등급 값으로 형성되면, 상응하게 표시된 수치들 사이에 있는 수치를 지분율로서 산정하여야 한다. 등급 값들 20과 100은 괄호로 묶여져 있는바, 그것은 적어도 그 경우에는 자유 발명이 존재하기 때문이다.

보상의 생략

(38) 지분율이 매우 낮다면, 발명의 가치도 역시 낮은 경우에는 전술된 지침에 따라 산정하여야 할 보상이 용인될만한 액수까지 낮춰지거나 완전히 생략된다.

제3부

계산에 의한 보상의 산정

I. 공식

(39) 발명의 가치와 지분율로부터 보상을 계산하는 것은 다음의 공식으로 표현할 수 있다.

$$V = E \cdot A$$

여기서, 각각의 기호는 다음을 의미한다.

V = 지급하여야 할 보상

E = 발명의 가치

A = 퍼센티지 단위의 지분율

라이선스 유추 해석에 따른 발명의 가치의 산정은 다음의 공식으로 표현할 수 있다.

$$E = B \cdot L$$

여기서, 각각의 기호는 다음을 의미한다.

E = 발명의 가치

B = 기준 수량

L = 퍼센티지 단위의 로열티 요율

본 공식에서, 기준 수량은 금액 또는 개수일 수 있다. 기준 수량이 일정한 금액이면, 라이선스 요율은 퍼센티지 요율이다(예컨대, 100,000.- DM의 3%). 반면에, 기준 수량이 개수이거나 중량 단위이면, 로열티 요율은 일정한 개당 금액 또는 일정한 중량 단위당 금액이다(예컨대, 판매된 제품의 개당 또는 중량 단위당 0.10 DM).

그에 따라, 라이선스 유추 해석의 적용 시에 보상을 산정함에 있어서는 전체적으로 다음의 공식이 주어지게 된다.

$$V = B \cdot L \cdot A$$

여기서, B에는 해당 기준 수량(매출액, 생산량)을 각각 대입하여야 한다. 기준 수량은 지적 재산권의 전체 존속 기간(또는 그 밖의 경우에는 (42)항에 따라 고려하는 전체 기간) 또는 주

기적으로 돌아오는 일정 시기(예컨대, 1년)를 기준으로 할 수 있다. 따라서 전체 존속 기간 (V) 또는 일정 시기(이하 Vj로 지시되는 연간 산정의 경우)에 대한 보상이 상기 공식으로부터 주어지게 된다. 예컨대, 매출액과 연계된 라이선스 유추 해석을 적용하여 보상을 산정한다면, 보상의 계산을 위한 공식은 다음과 같다.

$$V = U \cdot L \cdot A$$

또는 연간 산정의 경우에는 다음과 같다

$$V_j = U_j \cdot L \cdot A$$

예시: 연간 매출액이 400 000.- DM인 경우, 3%의 로열티 비율과 (a + b + c = 8 =) 15%의 지분율의 계산 결과는 다음과 같다.

$$V_j = 400\,000 \cdot \frac{3 \cdot 15}{100 \cdot 100}$$

본 경우, 1년 동안의 보상은 1800.- DM이다.

II. 보상의 지급 방식

(40) 보상은 현행 지분의 형태로 책정될 수 있다. 그 액수가 매출액, 생산량, 또는 확인 가능한 회사의 이익에 의존하여 달라진다면, 보상은 사후 정산 방식으로 계산하는 것이 바람직하다. 그 경우, 연간 결산을 권장한다. 그것이 적절한 것으로 보인다면, 그에 상응하게 분할 지급하여야 한다. 직무발명이 라이선스 수여에 의해 이용된다면, 보상의 지급은 일반적으로 로열티의 지급에 맞춰져야 한다.

때때로, 1회의 또는 수회의 고정 총액(총 보상액)을 지급하는 것이 적절한 것으로 여겨질 수 있다. 그것은 특히 다음의 경우에 적용한다.

- a) 그로 인해 발생하는 비용 때문에 연간 결산이 부적절한 것으로 보이는 소규모 발명의 경우.
- b) 직무발명을 보류 발명 또는 개량 발명으로 이용하는 경우,
- c) 직무발명자가 회사에서의 자신의 발명의 적용 또는 또 다른 유사 발명의 개발에 결정적 영향을 미칠 수 있는 직위에 있다면, 이해관계의 대립을 피하기 위해 1회의 또는 수회의

고정액의 형태로 보상을 지급하는 것도 권장할만하다.

실무상으로, 라이선서가 1회의 지급을 하고 그 밖에도 라이선서가 발명의 수익에 계속적으로 지분 참여하는 방식으로 양 지급 방식들을 결합하는 일도 간혹 있다. 그러한 조정도 역시 보상 조정의 적절한 방식일 수 있다.

- (41) 실무상으로, 특허들 중의 극히 일부만이 18년의 전체 존속 기간 동안 유지된다. 흔히, 특허 적격성이 있는 발명에서는 총액의 경우 일반적으로 전체 존속 기간의 1/3의 연속된 특허 존속 기간, 즉 6년을 1회의 고정 보상액을 산정하는 기반으로 삼는 것이 정당한 것으로 판명되었다. 보상의 확인 또는 확정에 결정적이었던 사정에 현저한 변경이 생긴 경우, 고용주와 종업원은 종업원 발명에 관한 법률의 §12 (6)항에 따라 보상의 다른 조정에 동의할 것을 서로 청구할 수 있다.

III. 보상의 계산의 표준이 되는 시간

- (42) 계속적인 지급의 경우에 보상을 계산하는데 표준이 되는 시간은 제한 없는 청구에서는 지적 재산권의 소멸로 종료한다. 제한된 청구에서도 지적재산권을 획득한 경우에는 마찬가지로 적용한다. 그 밖에, 제한된 보상에서의 보상의 기간과 관련하여서는 (25)항을 참조하기 바란다. 예외적인 경우, 지적재산권의 존속 기간을 넘어 지급하는 것도 정당한 것으로 보일 수 있다. 그것은 예컨대 발명이 실제로 지적 재산권의 존속 기간의 최종 연도들에 접어들어서야 비로소 평가되고 특허 존속 기간 동안 특허에 의해 특허 소유자에게 부여되는 특권적 지위가 특별한 사정에 의거하여 아직도 시장에서 계속적으로 지속되는 경우에 적용한다. 그러한 특별한 사정은 예컨대 발명이 그 실시를 위해 지적재산권의 만료 시에 경쟁자도 바로 사용하지 못할 회사 내부의 고도의 경험을 필요로 하는 보호된 방법에 관한 것이라는 사정일 수 있다.

- (43) 지적재산권이 무효로 될 수 있다손 치더라도, 고용주는 무효 선고 시까지 보상을 할 의무를 진다. 왜냐하면, 고용주는 자신이 청구하지 않았으면 가지 못하였을 실제적 이용 가능성 및 더 좋은 회사 지위를 그때까지 갖고 있기 때문이다. 명백하거나 개연성이 높은 무효 사유는 사정 여하에 따라 고용주의 더 이상의 보상 지급을 기대할 수 없을 정도로 지적재산권이 지금까지의 그 경제적 효과를 상실한 경우 실제적 무효와 동일하게 다뤄야 한다. 그것은 특히 경쟁자가 침해 소송을 두려워할 필요도 없이 지적재산권에 따라 작업하는 경우에 해당한다.

연방 노동사회조직부 장관

Abstract

A Study on Employee Invention Compensation Systems

- A Focus on Standard Model for Employee
Invention Compensation Regulations-

Kwak, Jai Gun

Department of law

The Graduate School

Seoul National University

Today, Korean companies are building a global leading group at advanced technology fields such as semiconductors, secondary batteries, wireless communications and bio pharmaceutical etc. However, Intensifying technological competition and protectionism are gradually deteriorating the business environment of companies. In order to overcome this crisis, companies are striving to secure a competitive advantage through technological innovation, and are putting much effort into the creation of intellectual property rights to effectively protect

the results of innovation. In addition, since intellectual property rights can be a means of generating profits by themselves, companies are paying attention not only to create intellectual property rights but also to use them.

According to the 2020 intellectual property white paper published by the Korean Intellectual Property Office in 2021, the number of domestic patent applications in the name of corporations as of 2020 was 181,873, accounting for 80.2% of the total number of applications. According to these survey results, most of today's intellectual property rights are based on employee inventions. Therefore, in order to create qualitatively superior intellectual property and accelerate the innovative growth of a company, it is necessary to closely support the employee invention compensation-related laws so that fair compensation can be provided to the employees who are the main agent of technological innovation.

Meanwhile, Articles 15 and 16 of the Invention Promotion Act stipulate compensation for employee inventions. According to these Articles, compensation rules for employee inventions should be prepared by agreement between employer and employee. However, the current Invention Promotion Act Article 15 provides only abstractive standards such as fair compensation, employer's profits, and the extent to which the employer or employee has contributed to the completion of the invention as compensation standards for employee inventions. Currently, there is no practically acceptable legal guideline when a private company draws up compensation standards. Therefore, if a dispute over

compensation arises due to the absence or inadequacy of compensation provisions, there is a problem that the dispute must be resolved through litigation or the mediation procedure of the Industrial Property Rights Dispute Mediation Committee.

In this situation, the Korean Intellectual Property Office and the Invention Promotion Association have prepared and distributed the ‘Standard Model of compensation Regulations for Employee Inventions’, which suggests specific types of compensation and standards for calculating the amount of compensation as a government support policy pursuant to Article 11 of the Invention Promotion Act. Although this is a non-legally binding guideline but provides a standard point of reasonable compensation. In a situation where the current law does not provide specific standards for compensation for employee inventions and the judgment of the types of compensation and the standards for calculating the amount of compensation depends on the court, the standard model can be a useful reference for private companies when creating and enforcing employee invention compensation provisions. Also the standard model can be useful in practice because it increases the predictability of compensation and prevents the occurrence of legal disputes in advance.

However, although today’s patents are used in a variety of ways beyond implementation and disposition, the current standard model does not appear to adequately reflect this situation. For example, there are problems that compensation is delayed for a long period of time and predictability is reduced if the standard model is followed for employee

inventions in the pharmaceutical/bio field, where implementation or disposition is withheld for a considerable period of time due to the testing/licensing procedure. Furthermore, when employer's profits are generated from defensive patent or infringement lawsuits that do not involve implementation or disposition, it is also difficult to obtain fair compensation according to the standard model. Therefore, when companies refer to the standard model to formulate and implement compensation rules, it is hard to obtain fair compensation for the above cases, which lowers employees' motivation for research and slows down the innovation speed of the company.

Therefore, this study examines current regulations for compensation for employee inventions, Supreme Court precedents, legal systems and operational status of major countries. Also this study insists that compensation standards should be presented in the standard model for fair compensation to employees for an employee invention in the pharmaceutical/bio field, where implementation or disposition is withheld, and for defensive patents or infringement lawsuits without direct implementation or disposition. Furthermore, by reviewing the guidelines on compensation for employee inventions in Germany's private employment relationship, this study suggests the standard model improvement (draft) that presents compensation types such as ① performance compensation, ② compensation for withholding implementation or disposition, and ③ infringement compensation, and the calculation criteria for each type of compensation.

Keywords : Employee invention compensation systems, Standard model f
or Employee invention compensation regulations, Compensati
on for performance, Compensation for withholding of imple
mentation or disposition, Compensation in case of infringem
ent, Standard model improvement(draft)

Student Number : 2018-27929