

## 직무발명 보상금 산정 법리의 개선방안 모색\*

이주환\*\*

- I. 서론
- II. 우리나라 직무발명 보상금 산정 법리와 실무적 운영에 대한 비판
  1. 직무발명 보상금의 법적 근거
  2. 직무발명 보상금 산정공식과 산정 요소
  3. 법원의 직무발명 보상금 산정방법과 실무적 운영에 대한 비판
- III. 외국의 직무발명 보상금 산정에 대한 법리
  1. 독일
  2. 일본
  3. 영국
  4. 중국
  - IV. 우리나라와 외국의 직무발명 보상금 산정 법리의 비교와 분석
  - V. 우리나라 직무발명 보상금 산정 법리의 개선방안 모색
  - VI. 결론

\* 본 논문의 일부 내용은 특허법원 국제지식재산권법연구센터, 「각국의 직무발명제도에 대한 비교법적 연구」, 2020. 8. 발간 중에서, 필자가 집필한 내용을 수정, 보완한 논문임을 밝힙니다. 그리고 본 논문에서의 필자의 의견은 특허법원과 한국발명진흥회의 공식적인 의견과 무관함을 밝힙니다.

\*\* 한국발명진흥회 전문위원/법학박사(Ph.D. in Law).

초 록

필자는 한 논문을 통하여 사용자의 직무발명에 대한 ‘안정적인’ 권리 취득을 위하여 직무발명 권리귀속 법리를 영국식의 ‘전면적인 사용자주의’ 또는 일본식의 ‘실질적인 사용자주의’로 전환할 것을 제안하는 의견을 피력하였다. 이는 종업원 측의 반발을 유발할 수 있다. 이에 다음과 같은 직무발명 보상금 산정 법리의 변경방안을 통하여 고액의 직무발명 보상금이 산정될 수 있는 법적 환경을 조성하는 것이 필요하다고 생각된다. 첫째, 사용자의 매출액을 산정함에 있어서 직무발명 특허권 비등록국가에서의 사용자의 매출액도 포함시키는 것이 필요하다. 둘째, 사용자의 이익을 산정함에 있어서 ‘가상의 실시료율’을 곱하는 방법만을 적용할 필요는 없고, ‘사용자의 이익률’을 곱하는 방법도 ‘함께’ 적용하는 것이 필요하다. 셋째, 법원이 채택하고 있는 두 가지 직무발명 보상금 산정공식 중에서, ‘직무발명의 기여도’를 별도의 산정요소로 판단하지 않는 공식을 적용하는 것이 필요하다. 넷째, 종업원을 ‘강하게’ 보호하기 위하여, 중국처럼 직무발명 보상금에 대한 ‘최소금액’을 발명진흥법에 규정하는 방법이 필요하다. 필자가 제안하는 직무발명제도의 설계방안, 즉 직무발명 권리귀속 법리를 전면적인 사용자주의 또는 실질적인 사용자주의로 변경하고, 이와 동시에 직무발명 보상금 산정 법리를 현재보다 고액의 직무발명 보상금이 산정될 수 있도록 하는 법리를 채택하는 것은 직무발명을 둘러싼 사용자의 이익과 종업원의 이익의 조화를 도모하는 방안으로서, 직무발명제도의 취지에 부합한다.

주제어

직무발명, 보상금 산정, 사용자의 이익, 종업원의 공헌도, 사용자의 매출액, 독점권 기여율, 가상의 실시료율, 직무발명 기여도

## I. 서론

필자는 한 논문을 통하여 우리나라 직무발명 권리귀속 법리를 영국식의 ‘전면적인 사용자주의’ 또는 일본식의 ‘실질적인 사용자주의’로 전환할 것을 제안하는 의견을 피력하였다.<sup>1)</sup> 필자는 이에 대한 근거로 현행 우리나라 직무발명 권리귀속 법리는 사용자에게 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 이전하여야 할 의무를 부담하는 종업원이 직무발명을 이증으로 양도함으로써, 사용자가 특허권을 취득할 수 없는 상황이 발생한다는 것을 들었다.<sup>2)</sup> 특히 종업원이 직무발명을 이증으로 양도한 상대방이 ‘외국인’일 경우에는, 당해 외국인으로 하여금 우리나라와 세계 여러 국가에서 당해 직무발명에 대한 특허권을 취득할 수 있도록 하기 때문에, 우리나라의 산업발전과 국가경쟁력에 악영향을 미칠 가능성이 크다. 이에 필자는 종업원이 직무발명을 이증으로 양도하는 상황이 발생하더라도 사용자가 ‘안정적으로’ 특허권을 취득할 수 있는 법적 여건을 마련하기 위하여, 직무발명 권리귀속 법리를 전면적인 사용자주의 또는 실질적인 사용자주의로 변경하는 방안을 모색할 필요성이 있다고 주장하였다.<sup>3)</sup> 사용자가 직무발명에 대한 권리를 안정적으로 취득할 수 있는 법리가 채택되어야 할 또 하나의 이유로는, 직무발명은

---

1) 이주환, “직무발명 권리귀속에 대한 법리의 변경방안 모색”, 『지식재산연구』, 제17권 제4호(2022), 102-105면. 전면적인 사용자주의는 사용자와 종업원 간의 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리의 이전에 대한 계약이 없더라도, 직무발명의 완성 시점에 종업원에게 원시적으로 귀속된 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리가 사용자에게 이전되어 귀속되는 것을 의미한다. 그리고 실질적인 사용자주의는 사용자와 종업원 간의 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리의 이전에 대한 계약이 있는 경우에만, 종업원에게 원시적으로 귀속된 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리가 사용자에게 이전되어 귀속되는 것을 의미한다. 이에 대한 자세한 내용은 이주환, 앞의 논문(주 1), 74-87, 83-86면 참조.

2) 그 이유는 우리 특허법 제38조 제1항에 의하여, 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 종업원으로부터 양수한 제3자가 당해 직무발명을 특허권으로 등록받기 위하여 사용자보다 ‘먼저’ 출원한다면, 사용자는 제3자에게 대항할 수 없기 때문이다.

3) 이주환, 앞의 논문(주 1), 102-103면.

종업원의 땀과 노력만으로 완성된 것이 아니라, 사용자가 종업원이 직무발명을 완성할 수 있도록 임금, 재료, 설비, 노동력 등을 제공하여 준 것에 기인한 것이기 때문이다.<sup>4)</sup> 나아가 현재 우리나라 직무발명 권리귀속 법리에는 종업원에게 원시적으로 귀속된 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 사용자에게 승계시키기 위한 ‘후속 절차’를 남겨 두고 있어서, 직무발명 권리귀속이 ‘신속하게’ 확정되지 못한 문제도 존재하고 있다.<sup>5)</sup>

다만 우리나라에서는 직무발명 권리귀속 법리로서의 사용자주의가 종업원에게 불리하다는 사회적 인식이 존재하기 때문에, 기존의 직무발명 권리귀속 법리인 발명자주의를 전면적인 사용자주의 또는 실질적인 사용자주의로 변경하면, 종업원 측의 강한 반발을 유발할 수 있다.<sup>6)</sup> 따라서 직무발명 권리귀속 법리를 전면적인 사용자주의 또는 실질적인 사용자주의로 변경하는 것에 대한 종업원 측의 강한 반발을 극복하기 위한 방안으로, 현재 우리나라 법원이 채택하고 있는 직무발명 보상금 산정방법을 개선하여 직무발명 보상금이 현재보다 고액으로 산정될 수 있는 법적 환경을 조성하는 것이 필요하다고 생각된다.<sup>7)</sup> 그 이유는 직무발명 권리귀속 법리를 ‘사용자’에게 유리하게 변경하였다면, ‘종업원’에게 유리한 직무발명 보상금 산정 법리를 채택함으로써, 직무발명제도를 둘러싼 종업원의 이익과 사용자의 이익의 균형

---

4) 직무발명제도의 취지는 직무발명을 둘러싼 사용자와 종업원의 이해관계를 조정하고, 이를 통하여 종업원의 발명에 대한 창작의욕을 증진시킴으로써, 우리나라의 산업발전을 도모하기 위한 것이다. 따라서 직무발명을 둘러싼 사용자와 종업원 간의 이해관계의 조정 관점에서 사용자에게 직무발명에 대한 권리를 안정적으로 취득할 수 있도록 하는 법리가 채택되어야 할 필요성이 있다.

5) 우리 발명진흥법 제12조 ‘종업원의 사용자에게 대한 직무발명 완성사실의 통지’, 발명진흥법 제13조가 규정하는 ‘사용자의 종업원에 대한 직무발명 승계 여부의 통지’가 이에 해당하는 규정이다. 따라서 종업원이 사용자에게 직무발명 완성사실을 통지하는 것을 미루면, 사용자가 종업원이 직무발명을 완성하였다는 사실을 알아차릴 때까지, 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 승계할 수 없어서, 사용자의 직무발명에 대한 특허권의 취득이 늦어지게 된다.

6) 정차호, “직무발명 승계제도 개선방안”, 『성균관법학』, 제27권 제4호(2015), 369-370면.

7) 필자는 각주 1번에서 언급한 논문(이주환, 앞의 논문(주 1), 104면)에서 이러한 주장을 하면서, 우리나라 직무발명 보상금 산정공식의 개선방안에 대한 구체적인 내용에 대해서는 추후의 논문을 통하여 이에 대한 사건을 개선하겠다고 언급하였다.

을 도모하는 것이 필요하기 때문이다.<sup>8)</sup> 이런 방식으로 우리나라 직무발명제도에 대한 법리를 개선하는 것은 직무발명을 둘러싼 사용자와 종업원의 이해관계를 조정하고, 이를 통하여 종업원의 발명에 대한 창작의욕을 증진시킴으로써, 우리나라의 산업발전을 도모한다는 ‘직무발명제도의 목적’에 부합한다. 이에 본 논문에서는 현재 우리나라 법원이 채택하고 있는 직무발명 보상금 산정방법을 개선하여 우리나라에서 직무발명 보상금이 현재보다 고액으로 산정될 수 있는 법적 환경을 조성하는 방안에 대한 사견을 개진하려고 한다.<sup>9)</sup>

우선 현재 우리나라 법원이 채택하고 있는 직무발명 보상금 산정공식과 이에 대한 실무적 운영상의 문제점을 살펴본다(Part II). 다음으로 독일, 일본, 영국, 중국의 직무발명 보상금 산정방법과 실무적 운영에 대하여 살펴보고(Part III), 이들 국가의 직무발명 보상금 산정 법리와 우리나라 직무발명 보상금 산정 법리를 비교하여 검토한다(Part IV). 이어서 이를 통하여 우리나라 직무발명 보상금 산정 법리의 개선방안을 도출해 본다(Part V). 최종적으로 본 논문에서 도출한 우리나라 직무발명 보상금 산정 법리의 개선방안이 가지는 의의를 살펴본다(Part VI).

---

8) 특히 필자는 각주 1번에서 언급한 논문(이주환, 앞의 논문(주 1), 105면)에서 “종업원이 실질적으로 직무발명제도를 통하여 원하는 것이, 직무발명 그 자체이기보다는 직무발명을 사용자에게 승계한 것으로 인한 직무발명 보상금이라면, 한편으로는 직무발명 보상금 산정에 대한 새로운 법리의 채택을 통하여 종업원으로 하여금 고액의 직무발명 보상금을 획득하도록 하고, 다른 한편으로는 직무발명 권리귀속에 대한 법리로 ‘전면적인 사용자주의’ 또는 ‘실질적인 사용자주의’의 채택을 통하여 사용자로 하여금 직무발명 특허권에 대한 ‘안정적인 확보’를 보장하여 준다면, 사용자와 종업원 모두가 ‘Win-Win’하는 방안이 될 수 있을 것으로 생각된다.”는 견해를 피력하였다.

9) 다만 본 논문에서는 ‘사용자가 직무발명을 실시하는 경우’에 대한 직무발명 보상금 산정 방법으로 한정하여 이에 대한 논의를 전개하고자 한다.

## II. 우리나라 직무발명 보상금 산정 법리와 실무적 운영에 대한 비판

### 1. 직무발명 보상금의 법적 근거

발명진흥법 제15조 제1항은 종업원으로부터 직무발명에 대한 권리를 승계한 사용자가 종업원에게 직무발명 보상금을 지급하여야 하는 법적 근거를 밝히고 있다.<sup>10)</sup> 특히 이 규정은 사용자에게 직무발명에 대한 권리를 승계시킨 종업원이 사용자로부터 직무발명 보상금을 받을 수 있는 권리를 ‘정당한 보상을 받을 권리’로 표현하고 있다. 직무발명 보상금 청구권에 대한 발명진흥법 규정은 경제적 약자인 종업원을 보호하기 위한 ‘강행규정’의 성질을 가지고 있다.<sup>11)</sup> ‘직무발명 보상금의 법적 성질’에 대해서는 두 가지 견해가 개진되고 있다. 첫 번째 견해는 직무발명 보상금은 사용자가 종업원과 체결한 직무발명 승계에 대한 합의의 대가로서 지급하는 것이라는 ‘약정채권설’이고, 두 번째 견해는 직무발명 보상금은 직무발명제도라는 법 정책적 목표의 실현을 위한 수단으로 사용자가 지급하는 것이라는 ‘법정채권설’이다.<sup>12)</sup> 대법원은 「대법원 2012. 11. 15. 선고 2012도6676 판결」에서, 직무발명 사전승계약정에 대한 발명진흥법 제10조 제3항은 사용자에게 비하여 약자의 입장에 있는 종업원의 이익을 보호하는 것과 동시에 발명을 장려하고자 하는

---

10) 우리나라 발명진흥법 제15조(직무발명에 대한 보상)

① 종업원 등은 직무발명에 대하여 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 계약이나 근무규정에 따라 사용자등에게 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 **정당한 보상을 받을 권리**를 가진다.

11) 서울고등법원 2009 8. 20. 선고 2008나119134 판결. 서울고등법원은 직무발명 보상금 청구권은 통상적으로 사업자에 비해 열악한 지위에 있는 종업원의 권익을 보호하고 발명을 진흥하기 위해 인정되는 것으로서, 직무발명 보상금에 관한 구 특허법의 규정은 ‘강행규정’이라고 판시하였다.

12) 윤선희, “직무발명 보상금 산정기준에 대한 연구”, 『산업재산권』, 제36호(2011), 86-87면.

데에 입법취지가 있고, 직무발명 보상금 청구권을 규정하고 있는 발명진흥법 제15조 제1항에 의하면, 계약이나 근무규정 속에 직무발명 보상금에 관한 조항이 없는 경우에도 당해 계약이나 근무규정 자체는 유효하되, 종업원은 사용자에 대하여 직무발명 보상금을 받을 권리를 가진다고 해석하여야 할 것이라고 판시하였다. 대법원은 직무발명 보상금의 법적 성질에 대하여 ‘법정채권설’을 취하고 있는 것으로 판단된다.<sup>13)</sup> 따라서 직무발명 보상금은 사용자와 종업원이 이에 대하여 명시적으로 합의한 적이 없는 경우에도, 사용자가 직무발명에 대한 권리를 승계하였다면 반드시 종업원에게 지급하여야 하는 것이고, 이와 동시에 사용자가 종업원에게 지급하여야 하는 보상액은 직무발명제도가 가지는 정책적 목적을 달성할 수 있는 정도의 ‘정당한 보상금’이어야 한다.<sup>14)</sup>

이에 발명진흥법은 제15조 제2항, 제3항, 제4항, 제5항이 규정하는 절차에 따라,<sup>15)</sup> 사용자와 종업원이 합의한 직무발명 보상금은 ‘정당한 직무발명

13) 이를 지지하는 견해로는 설민수, “직무발명 보상금 소송의 쟁점: 산정방식과 그 구체적 산정요소를 중심으로”, 『사법논집』, 제60집(2015), 247면이 있다. 김병일 교수는 특허법원 2021. 11. 25. 선고 2020나1650 판결을 인용하면서, 직무발명 보상금은 직무발명을 장려하기 위하여 정책적으로 인정되는 법정채권으로 보아야 한다고 하였다(김병일, “직무발명의 지적재산권법과 노동법의 교차”, 『정보법학』, 제26권 제3호(2023), 17면).

14) 일반적으로 기업의 직무발명보상규정에는 직무발명 보상금의 내용으로, ① 종업원이 직무발명을 사용자에게 승계한 것에 대한 ‘발명보상’, ② 사용자가 직무발명을 특허출원한 것에 대한 ‘출원보상’, ③ 사용자가 직무발명을 특허권으로 등록받은 것에 대한 ‘등록보상’, ④ 사용자가 직무발명을 실시하여 이익을 획득한 것에 대한 ‘실시보상’, ⑤ 사용자가 직무발명을 제3자에게 양도하거나 실시허락을 함으로써 이익을 획득한 것에 대한 ‘처분보상’ 등이 규정되어 있다. 그러나 기업이 직무발명 보상금에 대한 내부규정을 두어, 이에 따라 종업원에게 ‘발명보상’, ‘출원보상’, ‘등록보상’, ‘실시보상’, ‘처분보상’ 등을 지급하였다고 하더라도, 항상 발명진흥법 제15조 제1항이 규정하는 ‘정당한 보상’이 되는 것은 아니다. 이는 사용자가 종업원과의 계약 또는 기업의 내부규정에 따라 지급한 것일 뿐이기 때문이다. 결국 ‘정당한 보상’은 직무발명제도의 입법취지에 부합하는 방식으로 이루어져야 한다.

15) 우리나라 발명진흥법 제15조(직무발명에 대한 보상)

② 사용자등은 제1항에 따른 보상에 대하여 보상형태와 보상액을 결정하기 위한 기준, 지급방법 등이 명시된 보상규정을 작성하고 종업원등에게 서면으로 알려야 한다.

③ 사용자등은 제2항에 따른 보상규정의 작성 또는 변경에 관하여 종업원등과 협의하여

보상금'이 된다고 규정하고 있다.<sup>16)</sup> 발명진흥법에 의하면, ① 사용자는 직무 발명 보상형태와 보상액의 산정기준, 보상액의 지급방법이 명시된 보상규정을 작성하여 문서로 종업원에게 알려야 하고, ② 만일 사용자가 직무발명 보상규정에 대한 내용을 작성하거나 변경하려고 한다면 반드시 종업원과의 협의를 거쳐야 하며, ③ 특히 직무발명 보상규정을 종업원에 불리하게 변경하려고 하는 경우에는 당해 보상규정의 적용을 받는 종업원의 과반수 동의를 받아야 하고, ④ 사용자는 이러한 절차를 거쳐 산정된 직무발명 보상금을 문서에 의하여 종업원에게 알려야 한다. 사용자가 이상에서 언급한 절차를 거쳐 산정된 직무발명 보상금을 종업원에게 지급한다면, '원칙적으로' 정당한 직무발명 보상금이 지급된 것으로 간주된다. 이는 종업원이 직무발명 보상금 산정절차에 실질적으로 참여할 수 있는 환경을 조성하여, 기업 내부에서 정당한 직무발명 보상금이 지급되는 문화를 정착시킴으로써, 우리나라의 산업발전과 국가경쟁력을 강화하고자 하는 취지를 가지고 있다.<sup>17)</sup> 다만 이상의 절차를 걸쳐서 산정된 직무발명 보상금이 '정당한 보상'으로 인정되려면, 두 가지 요소, 즉 ① '직무발명에 의하여 사용자가 얻을 이익'<sup>18)</sup>과 ② '직무발명의 완성에 사용자와 종업원이 기여한 정도'<sup>19)</sup>가 반드시 고려되어야 한다.

---

야 한다. 다만, 보상규정을 종업원들에게 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 서면으로 알려야 한다.

⑤ 사용자등이 제3항에 따라 협의하여야 하거나 동의를 받아야 하는 종업원등의 범위, 절차 등 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

16) 우리나라 발명진흥법 제15조(직무발명에 대한 보상)

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.

17) 한국특허법학회 편·김동준 집필부분, 『직무발명제도 해설』, 박영사, 2015, 226면.

18) 이하에서는 '사용자가 얻을 이익' 또는 '사용자의 이익'으로 약칭한다.

19) 이하에서는 '종업원의 공헌도'로 약칭한다.



## 2. 직무발명 보상금 산정공식과 산정요소

### (1) 직무발명 보상금 산정공식

종업원이 사용자를 상대로 직무발명 보상금 청구소송을 제기하는 것은, 자신에게 지급된 직무발명 보상금이 ‘소액’이어서 종업원의 입장에서는 정당한 보상금으로 받아들여지지 않기 때문이다.<sup>20)</sup> 즉, 종업원은 직무발명 보상금 산정절차에서 발명진흥법 제15조 제6항 단서가 규정하는 사용자의 이익과 종업원의 공헌도가 ‘정당하게’ 고려되었더라면, 실제로 지급된 직무발명 보상금보다 고액의 직무발명 보상금이 지급될 수 있었다고 판단하기 때문이다.<sup>21)</sup> 따라서 발명진흥법상 정당한 직무발명 보상금이 산정되려면, ‘사용자의 이익’과 ‘종업원의 공헌도’가 반드시 고려되어야 한다. 다만 발명진흥법 제15조 제6항은 두 가지 요소를 고려하여, 직무발명 보상금을 산정하여야 한다고 규정하고 있을 뿐, 직무발명 보상금을 어떠한 방법으로 산정해야 하는가에 대하여 구체적으로 언급하고 있지 않다.<sup>22)</sup> 이에 실무적으로 우

20) 만일 사용자가 각주 14번에서 언급한 발명보상, 출원보상, 등록보상, 실시보상, 처분보상 등을 직무발명 보상금의 형태로 지급한 것이 있다면, 법원은 이를 공제하여 최종적인 직무발명 보상금을 산정한다. 예를 들면 「서울중앙지방법원 2020. 8. 21. 선고 2018가합563658 판결」은 직무발명 보상금으로 734,348,952원을 산정한 후에, 이전에 종업원이 직무발명에 대하여 사용자로부터 ‘특별공로 시상금’이라는 명목으로 20,000,000원을 지급받은 것을 공제하여, 최종적인 직무발명 보상금으로 714,348,952원을 산정하였다. 이 사건에서는 사용자가 사내보상규정에 의하여 지급한 직무발명 보상금과 법원이 산정한 직무발명 보상금이 ‘약 7억 원’ 이상의 차이가 발생하였다. 사용자가 사내보상규정에 의하여 지급한 직무발명 보상금과 법원이 산정한 직무발명 보상금이 무려 ‘약 60억 원’이 차이를 보인 사건도 있다. 「서울중앙지방법원 2012. 11. 23. 선고 2010가합41527 판결」은, 사내규정에 의하여 사용자는 종업원에게 직무발명 보상금으로 220,000,000원을 지급하였고, 이후의 소송에서 법원은 직무발명 보상금으로 6,256,686,772원을 산정하였다.

21) 따라서 직무발명 보상금 산정요소로서의 ‘사용자의 이익’과 ‘종업원의 공헌도’에는 종업원에게 지급되는 직무발명 보상금의 실제적 정당성을 보장하기 위한 취지를 가지고 있다[조영선, 『특허법(3.0)』, 박영사, 2021, 228면].

22) 우리나라 법원이 선고한 최초의 직무발명 보상금 산정 판결은 「서울중앙지방법원 2000. 11. 14. 선고 99가합103178 판결」이다. 이 판결은 ① 사용자가 직무발명을 라이선스를 부여하여 획득한 실시료 수입(1,319,000,000원)에 ② 직무발명보상규정상의 보

리나라 법원은 직무발명 보상금 산정을 위한 기본공식으로, i) 사용자의 이익, ii) 종업원의 공헌도, iii) 직무발명이 공동발명에 해당할 경우, 원고 종업원의 직무발명에 대한 기여율<sup>23)</sup>을 산정하여, 이들을 각각 곱하는 방법을 적용하고 있다.<sup>24)</sup> 특히 ‘사용자가 직무발명을 실시하는 경우’, 법원은 ‘사용자의 이익’을 산정하기 위하여 ‘주요’ 두 가지 공식을 적용하고 있다. 첫 번째 산정공식은 ① 사용자의 매출액, ② 독점권 기여율, ③ 가상의 실시료율을 산정하여, 이들을 각각 곱하는 것이다.<sup>25)</sup> 두 번째 산정공식은 ① 사용자의 매출액, ② 직무발명 기여도, ③ 독점권 기여율, ④ 가상의 실시료율을 산정하여, 이들을 각각 곱하는 것이다.<sup>26)</sup> 전자의 공식은 ‘직무발명 기여도’를

상률(10%)를 곱한 후에, ③ 공동발명에서 원고가 차지하는 기여율(40%)을 곱하여, 52,760,000원의 직무발명 보상금을 산정하였다. 이후 독자적인 직무발명 보상금 산정방법을 채택하여, 직무발명 보상금 산정 실무에 많은 영향을 미친 판결은 「서울지방법원 북부지원 2003. 7. 3. 선고 2002가합3727 판결」이다. 이 판결은 ① 사용자의 이익(실시료 수입 10,398,654,692원과 직무발명의 우수성과 시장에서의 지위 등을 고려하여 직무발명으로 사용자가 얻을 수 있는 총이익을 200억 원으로 산정)에 ② 종업원 공헌도(5%)를 곱한 후에, ③ 공동발명에서 원고가 차지하는 기여율(30%)을 곱하여, 3억 원의 직무발명 보상금을 산정하였다.

23) 이하에서는 ‘공동발명 기여율’이라고 약칭한다.

24) 이 직무발명 보상금 산정공식은 다음과 같다. 이를 ‘직무발명 보상금 산정 기본공식’으로 칭한다.

$$\begin{aligned} & \langle \text{직무발명 보상금 산정 기본공식} \rangle \\ & \text{직무발명 보상금} = \text{사용자의 이익} \times \text{종업원의 공헌도} \times \text{공동발명 기여율} \end{aligned}$$

25) 특허법원 2020. 2. 14. 선고 2018나1725 판결; 특허법원 3. 27. 선고 2018나2186 판결 등. 이 직무발명 보상금 산정공식은 다음과 같다. 이 산정공식은 사용자의 이익을 산정하기 위하여 ‘세 가지 산정요소’를 곱한다. 이를 ‘직무발명 보상금 산정공식 1’이라고 칭한다.

$$\begin{aligned} & \langle \text{직무발명 보상금 산정공식 1} \rangle \\ & \text{직무발명 보상금} = \text{사용자의 매출액} \times \text{독점권 기여율} \times \text{가상의 실시료율} \\ & \quad \times \text{종업원의 공헌도} \times \text{공동발명 기여율} \end{aligned}$$

26) 특허법원 2021. 2. 3. 선고 2020나1155 판결; 특허법원 2021. 11. 25. 선고 2020나1650 판결 등. 이에 의한 직무발명 보상금 산정공식은 다음과 같다. 이 산정공식은 사용자의 이익을 산정하기 위하여 ‘네 가지 산정요소’를 곱한다. 이를 ‘직무발명 보상금 산정공식 2’라고 칭한다.

독자적인 직무발명 보상금 산정요소로 판단하지 않으면서, ‘직무발명 기여도’에 해당하는 정황을 ‘독점권 기여율’ 또는 ‘가상의 실시료율’을 산정함에 있어서 고려하는 것임에 비하여, 후자의 공식은 ‘직무발명 기여도’를 독자적인 직무발명 보상금 산정요소로 판단하는 것이다.<sup>27)</sup>

## (2) 사용자의 이익의 의미

우선 발명진흥법 제15조 제6항 단서가 규정하는 ‘사용자의 이익’의 의미에 대하여, 대법원은 “사용자는 종업원으로부터 직무발명에 대한 권리를 승계하지 않더라도, 당해 직무발명에 대한 ‘무상의 통상실시권’을 가지게 되므로, ‘사용자가 얻을 이익’은 통상실시권을 넘어 당해 직무발명을 독점적, 배타적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 이익을 의미한다.”고 판시하였다.<sup>28)</sup> 따라서 사용자의 이익은 사용자가 직무발명을 구체화하는 제품을 판매할 경우, 이로 인하여 사용자가 획득하게 되는 전체 이익을 의미하는 것이 아니라, 전체 이익 중에서 사용자가 통상실시권에 근거하여 획득한 이익을 초과하는 이익을 의미한다.<sup>29)</sup> 사용자의 이익에 대한 대법원의 이러한 해석으로 인하여, 실무적으로 하급심법원은 사용자의 이익을 산정하기 위하여 사용자의 매출액에 ‘독점권 기여율’이라는 요소를 곱한다. 이런 측면에서 종업원에게 직무발명 보상금 청구권이 발생하기 위해서는, 직무발명의 승계로 인하여 사용자에게 ‘독점적·배타적 이익’ 또는 ‘초과이익’이 귀속된다는 사실이 전제되어야 한다.<sup>30)</sup> 그렇다고 하여 사용자의 이익이 사용자의 직무

### 〈 직무발명 보상금 산정공식 2 〉

$$\text{직무발명 보상금} = \text{사용자의 매출액} \times \text{직무발명 기여도} \times \text{독점권 기여율} \\ \times \text{가상의 실시료율} \times \text{종업원의 공헌도} \times \text{공동발명 기여율}$$

27) 대법원은 사실심법원이 적용하는 직무발명 보상금 산정공식이 타당한가의 여부에 대해서는 직접적으로 개입하고 있지 않으므로, 직무발명 보상금을 산정하는 사실심법원은 두 가지 공식 중에서 어느 공식이라도 자유롭게 적용할 수 있다. 나아가 사실심법원은 두 가지 공식 이외에 다른 공식을 적용할 수도 있다.

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

29) 윤선희, 앞의 논문(주 12), 130면.

30) 설민수, 앞의 논문(주 13), 229면.

발명의 실시와 관련하여 수익과 비용의 정산 이후에 남는 영업이익 등의 ‘회계상 이익’을 의미하는 것은 아니라는 것이 대법원의 입장이다.<sup>31)</sup> 이와 관련하여 종업원이 직무발명을 완성하는 과정에서 고액의 연구비가 지출되어 최종적인 수익과 비용의 정산을 한 후에 사용자에게 남는 이익이 없다고 하더라도, 이러한 사정만으로는 사용자의 이익이 존재하지 않는다고 볼 수 없고, 이러한 사정은 종업원 공헌도에서 고려되어야 한다고 판단한 하급심 판결이 있다.<sup>32)</sup>

발명진흥법 제15조 제6항은 직무발명 보상금을 산정함에 있어서 ‘사용자가 얻은 이익’이 아니라 ‘사용자가 얻을 이익’을 고려하여야 한다고 규정하고 있다.<sup>33)</sup> 이는 사용자가 직무발명을 승계한 시점을 기준으로 ‘장래’ 사용자가 직무발명을 통하여 얻을 이익 또한 직무발명 보상금을 산정함에 있어서 고려되어야 한다는 것으로 해석되고 있다.<sup>34)</sup> 그 이유는 사용자가 ‘직무발명을 승계한 시점’에는 직무발명의 시장가치나 성공 여부를 구체적으로 예측할 수 없기 때문에, 사용자가 얻을 이익을 객관적으로 산정하는 것이 어렵기 때문이다.<sup>35)</sup> 「서울고등법원 2009. 8. 20. 선고 2008나119134 판결」은 “사용자의 이익의 산정시점은 원칙적으로는 ‘특허를 받을 수 있는 권리 내지 특허권을 승계한 시점’이라고 해석되므로, 승계시점을 기준으로 하여 장래 사용자가 직무발명에 의하여 얻을 것으로 합리적으로 예견되는 이익을 보상금 산정의 기초로 삼아야 하지만, 권리승계 시에 장래의 이익을 예상하여 실시보상금을 미리 산정함에는 많은 어려움이 있으므로, ① 실제 실시계약의 체결실적, ② 자사제품의 실시 여부, ③ 매출액 등 권리승계 이후 보상금 청구 시까지 발생한 구체적인 사정을 ‘승계당시 장래 얻을 수 있었던 이익’의 산정에 참작할 수 있고, 나아가 사용자가 직무발명의 실시로 인하여 실제 이익을 얻은 경우, 특별한 사정이 없는 한 최소한 실현된 이익만큼은

31) 대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결.

32) 서울고등법원 2009. 8. 20. 선고 2008나119134 판결.

33) 발명진흥법 제15조 제6항 단서.

34) 한국특허법학회 편·장현진 집필부분, 앞의 책(주 17), 241면.

35) 조영선, 앞의 책(주 21), 230면.

‘승계당시 장래 얻을 수 있었던 이익’으로 봄이 상당하다.”고 판시하였는데, 이 판결은 이러한 취지를 담고 있다. 이에 법원은 사용자가 직무발명을 승계한 시점 이후의 ‘여러 제반 사정’을 고려하여 다양한 방법으로 사용자의 이익을 산정하고 있다.

### (3) 직무발명 보상금 산정요소

#### 1) 사용자의 매출액

실무적으로 법원은 사용자의 이익을 산정하기 위한 출발점으로 ‘사용자의 매출액’을 삼고 있다.<sup>36)</sup> 그리고 법원은 사용자의 매출액을 다양한 방법으로 산정하고 있다. 예를 들면, ‘변론종결 시점’의 사용자의 매출액이 직무발명 특허권의 존속기간 만료일까지 예상되는 매출액과 동일할 것이라는 전제하에, ① 변론종결 시점까지 발생한 ‘기매출액’에, ② ‘연 5%의 호프만식 계산법’에 의하여 산정한 변론종결 시점 이후 직무발명 특허권의 존속기간 만료일까지 예상되는 ‘추정매출액’을 더하여 사용자의 매출액을 산정한 판결이 있다.<sup>37)</sup> 특히 사용자의 매출액을 산정함에 있어서 ‘직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리가 종업원으로부터 사용자에게 승계된 시점과 가장 가까운 시점’, 즉 ‘직무발명의 출원일 이후 다음 연도의 1월 1일’을 기준으로 ‘연 5%의 호프만식 계산법’을 적용한 판결도 있다.<sup>38)</sup> 그리고 기존의 직무발

36) 법원이 사용자의 이익을 산정하기 위한 출발점으로 ‘사용자의 매출액’을 삼은 이유에 대해서는 명확히 알려진 것이 없으나, 이는 일본의 실무례를 답습한 것으로 판단된다.

37) 서울고등법원 2009. 8. 20. 선고 2008나119134 판결은 ① 사용자의 2008년도까지의 ‘누적매출액’은 4,292,000,000원(= 2007년까지의 누적매출액 3,772,000,000원 + 2008년 매출액 520,000,000원)이고, ② 직무발명 특허권의 존속기간 만료일까지의 12년 동안의 ‘추정매출액’은 46,952,698,696원[각 연도의 말일 추정매출액(단, 2021년은 특허만료일인 2020. 10. 12. 기준)을 사용자가 직무발명을 승계한 이후 직무발명 보상금 청구시점까지 발생한 매출액 등 구체적인 사정을 참작하여 이 사건 항소심 변론종결일이 속한 2009. 5. 당시의 현가로 ‘호프만식 계산법’에 의하여 환산한 것이다]이 되므로, 결국 직무발명의 실시로 인한 사용자의 예상 총매출액은 51,244,698,696원(= 4,292,000,000원 + 46,952,698,696원)이라고 하였다.

38) 특허법원 2021. 2. 3. 선고 2020나1155 판결.

명을 구체화하는 제품의 생산량에 대한 ‘연평균 증가율’을 도출하여, 특허권의 존속기간 만료일까지 연도별로 ‘추정매출액’을 산정한 후, 이를 합산하여 사용자의 매출액을 산정한 판결도 있다.<sup>39)</sup> 나아가 직무발명 보상금을 청구한 기간 중에 직무발명이 구체화된 제품이 ‘단종’된 것을 고려하여, 당해 제품에 대한 장래의 매출기간을 특정한 후, 당해 제품에 대한 기존 매출액을 기준으로 장래의 매출기간 동안 사용자가 획득할 수 있는 ‘추정매출액’을 산정하여 ‘기매출액’과 합산하여 사용자의 매출액을 산정한 판결도 있다.<sup>40)</sup>

그리고 사용자의 매출액을 산정함에 있어서, 사용자가 ‘직무발명에 대한 특허권을 받지 않은 외국’, 즉 ‘특허비등록국가’에서 직무발명을 실시하여 획득한 매출액을 사용자의 매출액을 산정함에 있어서 포함시켜야 하는가의 여부가 문제된다.<sup>41)</sup> 법원의 판결 중에는 이를 포함시키는 입장을 취한 판결도 있고,<sup>42)</sup> 포함시키지 않은 입장을 위한 판결도 있다.<sup>43)</sup> 이에 대하여 발명

---

39) 서울고등법원 2014. 7. 7. 선고 2013나2016228 판결.

40) 서울고등법원 2013. 1. 10. 선고 2011나100994 판결.

41) 외국이라고 하더라도 직무발명이 특허권으로 등록된 국가에서는 당해 직무발명에 대한 독점권이 발생하기 때문에, 그리고 우리 대법원은 사용자의 이익을 통상실시권을 넘어 직무발명을 독점적, 배타적으로 실시할 수 있는 지위를 획득함으로써 사용자가 획득한 이익으로 판단하고 있기 때문에, 직무발명이 특허권으로 등록된 국가에서 사용자가 획득한 매출액은 사용자의 매출액에 포함된다고 보는 것이 일반적이다. 이에 대해서 동의하는 견해로는, 정차호, “직무발명 보상금 산정에 있어서 특허비등록국가에서의 매출액 포함 여부”, 한국특허법학회 2022 공개세미나 자료집, 한국특허법학회, 2022. 10. 22., 41면이 있고, 이에 동의하는 판결로는 특허법원 2020. 9. 18 선고 2018나2322 판결이 있다.

42) 특허법원 2020. 2. 14. 선고 2018나1725 판결은 사용자가 특허권이 등록된 우리나라에서 생산된 직무발명(이 사건에서는 제3발명)이 구체화된 제품을 특허권이 등록되지 않은 미국으로 수출하여 판매하여 획득한 매출액(4,888,037,340원)을 사용자의 매출액으로 인정하였다. 그리고 특허법원 2021. 2. 3. 선고 2020나1155 판결은 특허비등록국에서의 직무발명을 구체화한 제품의 매출액으로 인한 사용자의 이익은 직무발명과 상당인 과관계가 있는 범위의 이익이라고 언급하면서, 특허비등록국가에서의 매출액(3,032,383원)을 사용자의 매출액으로 인정하였다.

43) 특허법원 2020. 9. 18. 선고 2018나2322 판결은 직무발명이 특허권으로 등록된 미국에서 생산, 판매된 제품은 사용자의 매출액에 포함시킬 수 있으나, 특허권이 등록되지 않은 외국에서 생산, 판매된 제품의 사용자의 매출액은 포함되지 않는다고 판단하였다. 그 이유에 대하여 이 판결은 특허권이 등록되지 않은 외국에서 사용자가 직무발명을 실시하는 행위는 직무발명을 실시할 수 있는 권리를 독점, 배타적으로 행사하는 행위가 아니라

진흥법 제15조 제1항은 사용자가 직무발명을 사용자로부터 승계한 것을 조건으로 직무발명 보상금을 종업원에게 지급하여야 한다고 규정하고 있을 뿐이지, 특허권의 취득을 직무발명 보상금의 지급요건으로 규정하고 있지 않고, 또한 발명진흥법 제16조는 사용자가 직무발명을 승계한 후에 특허출원을 포기 또는 취하하는 경우에도 직무발명 보상금을 지급하도록 규정하고 있다는 이유로, 사용자가 특허비등록국가에서 직무발명을 실시하여 획득한 매출액을 사용자의 매출액을 산정함에 있어서 포함시켜야 한다는 실무가의 견해가 있다.<sup>44)</sup> 사견으로는 직무발명 보상금 산정요소로서의 사용자의 이익은 직무발명제도에 대한 발명진흥법 규정의 취지에 의하면 사용자가 직무발명에 대한 특허권을 취득하여 이를 통하여 획득한 이익으로 한정할 필요가 없고, 우리 대법원이 채택하고 있는 사용자의 이익에 대한 개념인 ‘독점적·배타적 이익’ 또는 ‘초과이익’은 사용자의 매출액에 이하에서 설명하는 ‘독점권 기여율’을 곱함으로써 충분히 반영될 수 있기 때문에, 특허비등록국가에서 직무발명을 실시하여 획득한 매출액을 사용자의 매출액을 산정함에 있어서 포함시키는 것이 타당하다고 생각된다.

## 2) 독점권 기여율

독점권 기여율은 사용자가 직무발명을 실시함으로써 획득한 전체 매출액 중에서, 사용자가 직무발명에 대한 권리를 승계하지 않았더라면 가지게 되었을 통상실시권을 넘어서, 직무발명을 독점적·배타적으로 실시하는 지위를 취득함에 따른 매출액이 차지하는 비율을 의미한다.<sup>45)</sup> 이 개념은 「서울중앙

---

고 설명하였다.

44) 이지영, “직무발명보상금 소송의 주요 쟁점”, 특허법원 지적재산소송실무연구회 발표 자료, 특허법원, 2021, 35면. 이지영 판사는 이 이외에도 그 이유로 ① 대법원이 사용자의 이익에 대하여 언급하고 있는 ‘독점적, 배타적 이익’은 통상실시권을 초과하는 이익을 의미하는 것이지, 반드시 직무발명에 대한 특허권의 취득을 전제로 하지 않는다는 것, ② 직무발명보상제도의 본질은 사용자가 직무발명의 실시를 통하여 획득한 이익을 사용자와 종업원에게 공정하게 분배하는 것에 목적이 있기 때문에, 특허권의 행사를 통하여 구현될 수 있는 사용자의 매출액으로 한정하여 판단할 필요가 없다는 것을 들었다.

45) 특허법원 2020. 9. 18. 선고 2018나2322 판결.

지방법원 2009. 1. 23. 선고 2007가합101877 판결」에 의하여 최초로 도입되었다. 앞에서 언급하였듯이, 법원이 직무발명 보상금을 산정함에 있어서 ‘독점권 기여율’을 곱하는 이유는, 대법원이 사용자의 이익의 의미를 사용자가 직무발명을 구체화하는 제품을 판매할 경우, 이로 인하여 사용자가 획득하게 되는 전체 이익을 의미하는 것이 아니라, 전체 이익 중에서 사용자가 통상실시권에 근거하여 획득한 이익을 초과하는 이익을 의미하는 것으로 해석하고 있기 때문이다.<sup>46)</sup> 일반적으로 독점권 기여율은 ① 사용자의 직무발명 실시 여부, ② 직무발명이 출원 또는 등록된 이후 사용자의 매출이 증감한 정도, ③ 직무발명의 시장에서의 지위, ④ 직무발명의 시장점유율, ⑤ 직무발명이 속하는 관련 제품 시장의 규모와 동향, ⑥ 직무발명이 구체화된 제품의 경쟁제품 및 대체제품의 존재 여부, ⑦ 사용자의 기술력과 영업력의 정도 등 여러 정황에 근거하여 산정된다.<sup>47)</sup>

### 3) 가상의 실시료율

법원은 사용자의 이익을 산정하기 위하여 가상의 실시료율을 곱하는 방식을 적용하고 있지만, 가상의 실시료율을 곱하는 이유에 대해서는 명확히 언급하고 있지 않다.<sup>48)</sup> 이런 측면에서 법원이 사용자의 이익을 산정하기 위하여 가상의 실시료율을 곱하는 것에 대하여, 논리필연적인 근거가 없고 일종의 편법에 지나지 않는다는 학자의 비판이 있다.<sup>49)</sup> 이 학자의 견해에 의하면, 이와 같은 법원의 실무관행이 정립된 것은 실제 소송에서 종업원이 직무

---

46) 대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결. 직무발명 보상금을 산정하기 위하여 독점권 기여율을 곱하는 것 역시 일본의 실무례를 답습한 것으로 분석된다. 일본 실무는 독점권 기여율에 대하여 ‘초과매출률’, ‘초과매상고’ 등의 용어를 사용하고 있다.

47) 윤주탁, “직무발명 보상금 산정 실무 및 주요 사례 연구”, 손해액 등 산정 체계화에 관한 공개세미나 자료집, 특허법원, 2019. 1. 14., 35-36면. 이외에 하급심법원이 독점권 기여율을 산정하기 위하여 고려한 정황에 대해서는, 이지영, “직무발명보상금 산정과 재판례분석 - 2011~2020년간 제1, 2심 판례 분석 -”, 『사법』, 제56호(2021), 691-694면 참조. 이 논문은 2011년부터 2020년까지 우리나라 제1심법원과 제2심법원이 직무발명 보상금을 산정한 판결을 자세히 분석하였다.

48) 이에 대한 학술논문도 존재하지 않는다.

49) 조영선, 앞의 책(주 21), 234면.



발명의 실시로 인한 ‘사용자의 이익률’을 주장, 증명하는 것이 매우 곤란하다는 것, 그리고 일반적으로 직무발명에 대한 가상의 실시료율이 직무발명의 실시로 인한 사용자의 이익률보다 낮다는 것을 감안하여, 법원이 종업원이 사용자의 이익률을 주장, 증명하지 못하는 것을 대비하여, 사용자의 이익률에 비하여 종업원에게 불리한 가상의 실시료율에 대한 부분이라도 인정하는 것이 타당하다는 현실을 고려한 것이라고 한다.<sup>50)</sup> 이런 측면에서 사용자의 이익을 산정하기 위하여 가상의 실시료율을 곱하는 방법보다는 사용자의 이익률을 곱하는 방법이 타당하다고 한다.<sup>51)</sup> 이런 취지의 연장선에서, 가상의 실시료율의 산정이 실제로 어려운 작업이어서 직무발명에 대한 실제 시장에서의 평가와 괴리가 발생할 수 있고, 오히려 ‘사용자의 이익률’은 직무발명에 대한 시장의 평가가 반영된 것으로 실제 시장에 대한 평가와 괴리가 발생할 수 없다는 이유로, 사용자의 이익을 산정하기 위하여 가상의 실시료율이 아닌 사용자의 이익률을 곱하는 것이 타당하다는 실무가의 견해도 개진되고 있다.<sup>52)</sup> 일반적으로 법원은 가상의 실시료율을 산정함에 있어서, ①

50) 조영선, 앞의 책(주 21), 234-235면. 조영선 교수는 자신의 주장을 뒷받침하기 위하여 東京地判 平成16. 1. 30. 平成13(7) 第177772号 판결을 인용하였다. 그리고 조영선 교수는 자신의 논문에서, 사용자의 이익을 산정하기 위하여 가상의 실시료율을 곱하는 방법은 ① 사용자가 특허발명을 실시한다는 상황을 도외시키고, ② 사용자가 승계한 직무발명을 제3자에게 라이선스를 준다는 상황을 도입하는 것으로 부당하며, ③ 종업원에게 부당한 불이익을 강요한다고 비판하였다[조영선, “직무발명 보상금 산정의 법적 문제들에 대한 검토와 제언”, 『사법』, 제58호(2021), 562-567면].

51) 우리나라 판결 중에도 사용자의 이익을 산정함에 있어서 가상의 실시료율이 아닌 사용자의 이익률을 곱한 판결이 있는데, 그것은 서울중앙지방법원 2011. 10. 27. 선고 2010가합105100 판결이다. 이 판결은 각주 40번에서 언급한 판결의 제1심판결이다. 이 판결에서 서울중앙지방법원은 사용자의 매출액을 서울고등법원이 산정한 금액보다 소액인 ‘7,561,264,135원’으로 산정하였고, 사용자의 이익률을 ‘2%’로 산정하였으며, 독점권 기여율을 ‘50%’로 산정하여, 최종적으로 사용자의 이익을 75,612,641원으로 산정하였다. 서울고등법원은 서울중앙지방법원과 동일하게 사용자의 이익률을 ‘2%’로 산정하였다.

52) 성장익, “직무발명보상금 산정에서 가상 실시료율을 우선 적용하는 것이 타당한지 여부”, 한국특허법학회 제103차 정기세미나 발표자료, 한국특허법학회, 2022. 12. 17., 7면. 그리고 사용자의 이익을 산정하기 위하여 가상의 실시료율을 곱하는 실무에 대하여, 판사의 과중한 업무부담 등으로 인하여 이전에 선고된 유사한 판결이 있을 때에 당해 사건에 대한 면밀한 분석 없이 유사한 판결에 나타난 가상의 실시료율을 그대로 적용하려는

직무발명의 기술혁신 정도, ② 직무발명으로 개선된 작용효과, ③ 직무발명의 객관적인 기술적 가치, ④ 직무발명 실시의 용이성과 수익성, ⑤ 직무발명이 구체화된 제품의 시장점유율, ⑥ 직무발명 관련 분야에서의 사용자의 등록특허의 수, ⑦ 실시제품에 직무발명 이외의 다른 특허발명이 유기적으로 구현되어 있는가의 여부 등을 고려하고 있다.<sup>53)</sup>

#### 4) 직무발명 기여도

현재 법원은 사용자의 이익을 산정함에 있어서, ‘직무발명 기여도’를 독자적인 직무발명 보상금 산정요소로 판단하여 이를 산정하여 곱하기도 하고, ‘직무발명 기여도’에 해당하는 정황을 ‘독점권 기여율’ 또는 ‘가상의 실시료율’을 산정함에 있어서 함께 고려하기도 한다. 대체로 우리나라에서 직무발명 보상금 산정요소로서의 직무발명의 기여도는 두 가지 의미를 가지고 있는 것으로 보인다. 첫째, 직무발명 기여도는 ‘사용자가 생산, 판매하는 제품에 직무발명이 일부분에 해당하는 경우’, 사용자가 직무발명을 실시하여 획득한 매출액에서 당해 직무발명이 기여한 정도를 의미한다.<sup>54)</sup> 따라서 사용자가 생산, 판매하는 제품에 직무발명 이외에 다수의 특허발명이 포함되어 있는 경우, 소위 ‘복합제품(complex product)’의 경우에는 당해 복합제품에서 직무발명이 기여한 정도를 산정하여, 사용자의 이익이 산정되어야 한다.<sup>55)</sup> 그 이유는 직무발명 이외의 특허발명이 복합제품의 가치에 기여한 정도는 사용자가 당해 직무발명의 실시를 통하여 획득한 매출액과는 무관하기 때문이다. 둘째, 직무발명의 기여도는 사용자가 직무발명을 실시하여 획득한 매출액에서 당해 직무발명의 ‘기술적 특징이 기여하는 부분’을 산정하는 것이기 때문에, 직무발명의 기여도를 산정함에 있어서 직무발명의 기술적

---

경향을 보인다는 실무가의 지적도 있다(설민수, 앞의 논문(주 13), 261면).

53) 특허법원 2017. 11. 30. 선고 2016나1899 판결; 특허법원 2017. 2. 17. 선고 2016나1554 판결. 이외에 법원이 독점권 기여율을 산정하기 위하여 고려한 정황에 대해서는, 이지영, 앞의 논문(주 47), 685-687면 참조.

54) 특허법원 지적재산소송실무연구회, 『지적재산 소송실무』, 박영사, 2019, 624면.

55) 정차호·문려화, “직무발명보상금 산정에서의 대상 직무발명의 ‘기여도’ 산정법리”, 『성균관법학』, 제31권 제2호(2019), 289면.

특징과 무관한, ① 사용자 기업이 시장에서 가지는 지위와 명성, ② 사용자 기업 브랜드의 인지도 및 고객흡인력, ③ 직무발명이 구체화된 제품의 디자인의 우수성, ④ 사용자 기업의 홍보 및 마케팅 활동으로 인한 것 등도 제외되어야 한다.<sup>56)</sup> 법원 판결 중에서 ‘직무발명의 기여도’를 독립적으로 판단한 효시적 의미를 가지는 판결은 「서울중앙지방법원 2012. 6. 5. 선고 2011가합18821 판결」이다.<sup>57)</sup> 이 판결은 “직무발명이 완성품의 일부와 관련되는 경우에는 사용자의 매출액에서 직무발명이 기여한 정도를 참작하여야 한다.”고 강조하면서, 직무발명인 스틸코드가 구체화되어 있는 전체 타이어 제품에 대한 사용자의 매출액에서 당해 직무발명이 기여하는 정도는 약 ‘5%’라고 판단하였다.<sup>58)</sup> 다만 이 판결의 항소심판결인 「서울고등법원 2014. 3. 20. 2013나34640 판결」은 직무발명의 기여도가 반드시 ‘독립적으로’ 산정되는 방법이 지켜져야 하는 것은 아니고, 가상의 실시료율 혹은 독점권 기여율을 산정함에 있어서 이를 종합적으로 참작하는 방법도 인정된다고 하였다.<sup>59)</sup>

## 5) 종업원의 공헌도

종업원의 공헌도는 직무발명을 완성함에 있어서 종업원이 창조적으로 기여한 정도를 의미하기 때문에, 종업원의 공헌도를 산정하는 것은 직무발명

56) 특허법원 지적재산소송실무연구회, 앞의 책(주 54), 624면.

57) 이 판결 이전에 선고된 판결에서는 ‘이 사건에서 직무발명의 기여도는 몇%이다.’라는 식의 판단은 이루어지지 않았다.

58) 다만 이 판결도 직무발명 보상금 산정공식을 ‘직무발명 보상금 = 사용자의 매출액 × 실시료율 × 독점권 기여율 × 발명자 공헌도 × 발명자 기여율(공동발명의 경우)’로 제시하면서, 직무발명 보상금 산정공식에 직무발명 기여도를 별도로 포함시키지 않았다.

59) 서울고등법원 2014. 3. 20. 선고 2013나34640 판결은 “직무발명이 완성품 일부에만 관련되는 경우에 적절한 보상금의 산정을 위해서는 완성품 전체의 매출액에서 그 일부에만 관련된 직무발명이 기여한 정도를 당연히 참작하여야 한다. 다만 이를 위하여 반드시 직무발명과 관련된 해당 부품의 개수나 비중 등을 수치화하여 매출액에 대한 직무발명의 기여율을 먼저 산정하는 방법에 따라야 하는 것은 아니고, 그와 같은 사정을 실시료율이나 독점권 기여도를 산정함에 있어 종합적으로 참작하는 방법으로도 이를 반영할 수 있다고 할 것이다.”고 언급하였다. 이외에 법원이 직무발명 기여도를 산정하기 위하여 고려한 정황에 대해서는, 이지영, 앞의 논문(주47), 701-702면 참조.

보상금을 산정하는 전제로서의 의미가 있다.<sup>60)</sup> 실무적으로 종업원의 공헌도는 사용자의 공헌도 또는 종업원의 공헌도를 산정함으로써, 각 당사자의 공헌도를 배분하는 방식을 취하고 있다.<sup>61)</sup> 직무발명 보상금 산정공식의 측면에서, 법원은 ‘종업원의 공헌도’를 산정하여 다른 직무발명 보상금 산정요소에 곱하거나,<sup>62)</sup> 혹은 ‘1 - 사용자의 공헌도’를 산정하여 다른 직무발명 보상금 산정요소에 곱한다.<sup>63)</sup> 종업원의 공헌도를 산정함에 있어서는, 직무발명에 대한 사용자의 공헌도와 종업원의 공헌도가 모두 고려되고, 구체적으로 ① 종업원의 직무 내용, ② 사용자의 사업화 경위, ③ 직무발명이 완성된 경위, ④ 직무발명이 구체화되어 있는 제품에서 당해 직무발명이 차지하는 의의, ⑤ 직무발명의 권리화 경위, ⑥ 직무발명의 사업화 경위, ⑦ 직무발명의 완성 이후 종업원에 대한 처우 등 제반 사정이 종합적으로 고려된다.<sup>64)</sup> 따라서 종업원의 공헌도를 산정함에 있어서, 종업원과 사용자가 ‘직무발명의 완성에 기여한 정도’만이 고려되는 것이 아니라, ‘직무발명이 완성된 이후 직무발명의 권리화 및 사업화 단계에서 사용자와 종업원이 기여한 정도’도 고려된다.<sup>65)</sup> 일반적으로 사용자가 직무발명에 대한 실시허락을 하는 경우보다 직무발명을 실시하는 경우가 종업원의 공헌도가 높게 산정되고, 대기업 사건보다 중소기업 사건에서 종업원의 공헌도가 높게 산정되는 경향이 있다고

---

60) 최동배, “직무발명보상금과 종업원의 공헌도와와의 관계: 최근 하급심판결을 중심으로”, 『인권과 정의』, 제414호(2011), 55면.

61) 윤선희, “발명진흥법 제15조 제3항에 있어서의 직무발명 보상금 산정 요소에 대한 연구”, 『저스티스』, 통권 제129호(2012), 142면.

62) 특허법원 2020. 2. 14. 선고 2018나1725 판결; 특허법원 2017. 2. 17. 선고 2016나1554 판결.

63) 서울중앙지방법원 2009. 1. 23. 선고 2007가합101887 판결; 서울남부지방법원 2006. 10. 20. 선고 2004가합3995, 2005가합702(병합), 2005가합168829(참가) 판결.

64) 특허법원 2017. 2. 17. 선고 2016나1554 판결. 이외에 법원이 종업원 공헌도를 산정하기 위하여 고려한 정황에 대해서는, 이지영, 앞의 논문(주 47), 707-709면 참조.

65) 직무발명이 완성된 이후의 정황은 종업원 공헌도의 산정과 무관하여 직무발명이 완성된 이후에 종업원이 공헌하는 것은 거의 없다고 판단하여도 무방하기 때문에, 종업원 공헌도의 산정에 있어서, 직무발명이 완성되기까지의 종업원 공헌도만을 고려하여야 한다는 견해에 대해서는, 문려화·정차호, “직무발명보상금 산정을 위한 발명자 공헌도(dedication rate) 산정”, 『성균관법학』, 제31권 제4호(2019), 117-118면 참조.

한다.<sup>66)</sup> 최근에 이루어진 한 조사에 의하면, 2011년부터 2020년까지 하급 심법원들은 종업원의 공헌도를 평균 ‘19%’로 산정하였는데, 중소기업 사건에서 종업원의 공헌도는 평균 ‘21%’로, 대기업 사건에서 종업원의 공헌도는 평균 ‘14%’로 산정되었다고 한다.<sup>67)</sup>

### 3. 법원의 직무발명 보상금 산정방법과 실무적 운영에 대한 비판

현재 법원이 실무적으로 운영하고 있는 직무발명 보상금 산정공식과 산정 방법에 대해서 크게 두 가지 비판이 제기되고 있다. 첫 번째 비판은 사용자가 직무발명의 실시하는 경우에 적용되는 직무발명 보상금 산정공식에서, 사용자의 이익을 산정함에 있어서 세 가지 산정요소인 ‘직무발명의 기여도’, ‘독점권 기여율’, ‘가상의 실시료율’의 산정을 위한 객관적인 기준이 존재하지 않다는 것이다.<sup>68)</sup> 이에 세 가지 산정요소를 산정함에 있어서 동일한 정황이 중복적으로 적용되고 있어서, 이러한 방식으로 산정된 직무발명 보상금이 정당한 직무발명 보상금의 산정인가에 대한 의문이 있다는 지적이 있다.<sup>69)</sup> 실제 법원의 판결 중에는 동일한 정황에 근거하여 가상의 실시료율과 독점권 기여율을 함께 산정한 판결도 존재한다.<sup>70)</sup> 이 의견의 요지는 세 가지

66) 설민수, 앞의 논문(주 13), 249면.

67) 이지영, 앞의 논문(주 47), 705면.

68) 법원이 사용자의 매출액을 사용자의 이익 산정의 출발점으로 삼으면서, 사용자의 매출액을 산정하기 위하여 다양한 방법을 적용하는 것에 대해서는 특별한 비판은 없는 것으로 보인다. 다만 법원은 사용자의 매출액을 산정함에 있어서, 연 5%의 호프만식 계산법에 의한 현가하는 시점을 ‘변론종결일’, ‘소장부분송달일’, ‘직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리가 종업원으로부터 사용자에게 승계된 시점과 가장 가까운 시점’ 등 다양하게 적용하고 있다. 이처럼 사용자의 매출액에 대한 현가기준일이 다른 것은 개별 사건마다 이에 대한 당사자의 주장, 증거가 다른 것에 기인하는 것으로 판단된다. 다만 직무발명 보상금의 지연손해금기산일보다 사용자의 매출액에 대한 현가기준일이 늦은 경우, 예를 들어 지연손해금기산일은 ‘소장부분송달일 다음날’로 정하면서 현가기준일은 ‘변론종결일’로 정하는 경우에는 지연손해금이 과다하게 되는 문제가 발생할 수 있다.

69) 이지영, 앞의 논문(주 47), 670, 687, 694, 702면.

산정요소를 각각 판단하기 위한 정황이 구분되어 ‘특정 정황’은 ‘특정 산정요소’를 산정하기 위하여 적용되어야 적당한 직무발명 보상금이 산정될 수 있다는 것이다.<sup>71)</sup> 그리고 ‘직무발명의 기여도’는 독자적인 직무발명 보상금 산정요소로 인정되어야 한다는 전제하에, ‘직무발명의 기여도’를 산정하기 위한 근거가 되는 정황이 ‘직무발명의 기여도’를 산정하기 위하여 독자적으로 고려되어야 함에도 불구하고, 당해 정황이 ‘직무발명의 기여도’를 산정하기 위하여 고려된 후에, ‘독점권 기여율’ 또는 ‘가상의 실시료율’의 산정과정에서 또다시 고려되는 상황이 발생하고 있어서 문제점이 있다는 지적도 있다.<sup>72)</sup> 나아가 법원이 ‘독점권 기여율’에 대한 개념을 명확히 정립하지 못하여, 독점권 기여율을 산정할 수 있는 정황이 아닌 정황에 근거하여 이를 산정하는 상황이 발생하고 있다는 지적도 있다.<sup>73)</sup>

---

70) 서울중앙지방법원 2012. 9. 28. 선고 2011가합37396 판결; 부산지방법원 2010. 2. 3. 선고 2009가합10983 판결.

71) 이지영, 앞의 논문(주 47), 711면. 이지영 판사는 ① 가상의 실시료는 ‘발명의 객관적 가치’와 관련된 정황을 중심으로 산정되어야 하고, ② 독점권 기여율은 사용자가 ‘직무발명으로 인하여 독점적, 배타적 이익을 획득할 수 있는 것’과 관련된 정황을 중심으로 산정되어야 하며, ③ 직무발명의 기여도는 사용자의 매출액에 특허발명의 기술적 요소 또는 비기술적 요소가 차지하는 비중과 관련된 정황을 중심으로 산정되어야 한다고 주장하였다.

72) 정차호·문려화, 앞의 논문(주 55), 288면. 정차호 교수는 이를 ‘잡탕식 산정방법’이라고 비판하면서, 직무발명 보상금을 산정한 판결을 ① 직무발명 기여도를 고려하지 않은 판결, ② 직무발명 기여도를 산정하기 위한 정황을 가상의 실시료율의 산정에서 고려한 판결, ③ 직무발명 기여도를 산정하기 위한 정황을 가상의 실시료율과 독점권 기여율의 산정에서 고려한 판결, ④ 직무발명 기여도를 산정하기 위한 정황을 직무발명 기여도를 산정하기 위하여 고려한 후에, 또다시 가상의 실시료율을 산정하기 위하여 고려한 판결, ⑤ 직무발명 기여도를 산정하기 위한 정황을 직무발명 기여도를 산정하기 위하여 고려한 후에, 또다시 가상의 실시료율과 독점권 기여율을 산정하기 위하여 고려한 판결, ⑥ 직무발명 기여도를 산정하기 위한 정황을 직무발명 기여도를 산정하기 위하여 고려하였지만, 가상의 실시료율과 독점권 기여율을 산정함에 있어서는 고려하지 않은 판결로 나누어 자세히 분석하였다. 이에 대한 내용은 정차호·문려화, 앞의 논문(주 55), 291-302면 참조.

73) 조영선, 앞의 논문(주 50), 538-539, 553-554면. 조영선 교수는 직무발명 보상금 산정기준의 명확성을 해치는 관행의 개선이 필요하다고 강조하면서, 독점권 기여율의 개념, 구체적 유형, 증감요소에 대한 명확한 기준이 정립되어야 하고, 이를 통하여 독점권 기여율의 산정과 직무발명 기여도의 산정에서 특정 정황을 중복하여 적용하지 않아야 한다고 주장하였다. 그리고 정차호 교수는 개별 사건에서 독점권 기여율이 적법하게 산정되기 위

두 번째 비판은 사용자의 이익을 산정하기 위하여 반드시 ‘가상의 실시료율’을 곱하여야 할 필요가 없다는 것이다.<sup>74)</sup> 이 비판은 사용자의 이익을 산정하기 위하여 ‘가상의 실시료율’을 곱하는 방식은 일본의 실무례를 받아들이는 것으로서, 일본에서도 종업원이 사용자의 이익률을 증명하는 것이 어렵고, 또한 관련 제품시장에서 직무발명의 실시를 위하여 지급하여야 하는 실시료가 당해 직무발명의 실시로 인하여 창출된 이익보다 더 고액이 되는 경우는 가정할 수 없기 때문에, 사용자의 이익률 대신에 가상의 실시료율을 곱하던 실무적 관행이 법리로 정착된 것을 근거로 들고 있다.<sup>75)</sup> 이런 측면에서 사용자의 이익을 산정하기 위하여 가상의 실시료율을 곱하는 방식은 논리적 근거가 미약하기 때문에, 오히려 사용자의 이익률을 곱하는 방식을 적용하는 것이 종업원에게 부당한 불이익을 강요하지 않고, 직무발명의 기여도를 산정하기 위한 정황이 가상의 실시료율의 산정에서 중복적으로 고려되지 않도록 할 수 있으며, 직무발명 보상금 산정방법이 특허침해로 인한 손해배상액 산정방법으로서의 일실이익 산정방법과 조화되지 않는 것을 해소할 수 있다는 주장이 제기되고 있다.<sup>76)</sup>

---

해서는 전용실시료율과 통상실시료율에 근거하여 산정되어야 한다고 주장하였다. 이에 대한 자세한 내용은 정차호·문려화, “직무발명 보상금 산정에 있어서 전용실시료와 통상 실시료의 비율에 근거한 독점권기여율(초과매출율)의 산정”, 『과학기술과 법』, 제11권 제1호(2020), 211-261면 참조.

74) 조영선, 앞의 논문(주 50), 539면; 성창익, 앞의 자료(주 52), 7-8면.

75) 田村善之, “使用者が職務發明を自己實施している場合の‘使用者等が受けるべき利益の額’の算定手法について—實施許諾を併用している場合の處理”, 『知的財産法政策學研究』, Vol.27(2010), 5-8면, <[https://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/43635/1/27\\_1-29.pdf](https://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/43635/1/27_1-29.pdf)>, 검색일: 2023. 3. 16.

76) 조영선, 앞의 논문(주 50), 562-564면. 특히 조영선 교수는 사용자의 이익을 산정하기 위하여 사용자의 매출액에 사용자의 이익률을 곱하는 방법이 ‘우선적으로’ 적용되어야 하고, 가상의 실시료율을 곱하는 방법은 사용자의 이익률을 곱하는 방법이 적용되지 않을 경우 ‘보충적으로’ 적용되어야 한다고 주장하였다. 그리고 성창익 변호사도 조영선 교수의 주장과 동일한 입장을 취하고 있다[성창익, 앞의 자료(주 52), 6-8면]. 특히 성창익 변호사는 종업원이 사용자의 이익률에 근거한 직무발명 보상금을 청구할 경우, 법원은 사용자의 이익률을 먼저 심리, 판단하여 이에 근거한 직무발명 보상금을 산정하고, 만일 이에 대한 증명이 충분하게 이루어지지 않을 경우에 가상의 실시료율을 심리, 판단하여 이에 근거한 직무발명 보상금을 산정하여야 한다고 주장하였다. 이를 근거로 성창익 변호사는

이하에서는 독일, 일본, 영국, 중국의 직무발명 보상금 산정 법리에 대하여 살펴보고, 이를 통하여 우리나라 직무발명 보상금 산정 법리의 개선방안을 도출해 본다.

### III. 외국의 직무발명 보상금 산정에 대한 법리

#### 1. 독일

독일은 직무발명제도를 규율하기 위하여 「종업원발명에 관한 법률(Gesetz über Arbeitnehmererfindungen)」<sup>77)</sup>을 두고 있다. 독일은 직무발명 권리귀속에 대한 법리로 ‘발명자주의’를 채택하고 있고,<sup>78)</sup> 직무발명에 대한 권리를 사용자에게 승계시킨 종업원은 사용자가 직무발명에 대한 인도청구권을 행사한 때에 ‘즉시’ 직무발명 보상금 청구권을 가지게 된다.<sup>79)</sup> 직무발명 보상금을 산정함에 있어서 고려되어야 하는 사항은 ① 직무발명의 경제적 이용 가능성, ② 기업 내에서의 종업원의 직무와 직위, ③ 사용자가 직무발명의 완성에 대하여 기여한 정도이다.<sup>80)</sup> 독일에는 직무발명 보상금을 산정하기 위하여 참고할 수 있는 기준으로 「직무발명 보상금 산정지침」이 마련되어 있다.<sup>81)</sup> 이 산정지침은 직무발명 보상금을 산정함에 있어서 권고적 효력이

---

특허법원 2020. 3. 27. 선고 2018나2186 판결과 같이, 종업원이 사용자의 영업이익을 곱하여 사용자의 이익을 산정한 직무발명 보상금을 청구하였음에도, 이를 배척하는 구체적인 이유를 밝히지 않으면서, 가상의 실시료율을 곱하여 사용자의 이익을 산정하는 방법을 적용하는 것은 정당하지 않다고 비판하였다.

77) 이하에서는 ‘종업원발명법’이라고 칭한다.

78) 독일 특허법 제6조.

79) 독일 종업원발명법 제9조 제1항.

80) 독일 종업원발명법 제9조 제2항.

81) 이 산정지침은 독일 연방 노동부장관이 마련한 것으로, 정식적인 명칭은 「사적부문에 있어서의 종업원 발명에 대한 보상지침(Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen im privaten Dienst)」이다. 이는 공적부문의 종업원, 공무원, 군인에게도 적용된다. 이 산정지침의 원문은 <https://www.dpma.de/docs/dpma>



있을 뿐이지, 법적 구속력을 가지지 않는다.<sup>82)</sup> 이 산정지침에 의하면, 독일에서 직무발명 보상금은 ‘발명의 가치(Erfindungswert)’와 ‘종업원의 공헌도(Anteilsfaktor)’를 곱하여 산정된다.<sup>83)</sup> 여기서 ‘발명의 가치’는 우리나라 직무발명 보상금 산정요소로서의 ‘사용자의 이익’에 대응되는 것으로, 앞에서 언급한 ① 직무발명의 경제적 이용가능성에 해당한다. 그리고 ‘종업원의 공헌도’는 앞에서 언급한 ② 기업 내에서의 종업원의 직무와 직위, ③ 사용자가 직무발명의 완성에 대하여 기여한 정도에 해당한다.

독일에서 발명의 가치를 산정하는 방법으로 세 가지 방법이 적용되고 있다. 우선 ‘라이선스 유추방법’은 가장 일반적으로 사용되는 방법으로,<sup>84)</sup> ‘직무발명과 유사한 발명에 대하여 라이선스가 체결된 경우 이에 대한 실시료’ 또는 ‘직무발명이 속한 산업분야에서 일반적으로 통용되는 실시료’를 유추하여 직무발명의 가치를 산정하는 방법이다.<sup>85)</sup> 이 산정방법에 의하면 ‘기준수량(bezogsgroße)’에 ‘실시료율’을 곱하여 발명의 가치를 산정하는데, 여기서 ‘기준수량’이란 실시료의 산정 대상이 되는 직무발명이 구체화되어 있는 제품의 판매를 통하여 사용자가 실제로 획득한 ‘매출액’을 의미한다.<sup>86)</sup> 기준수량은 직무발명을 구체화하는 제품의 판매에 의한 ‘실제 매출액’에 근거하여 산정되기 때문에, 사용자가 당해 제품을 ‘외국으로 판매하여 획득한 이

---

/richtlinienfuerdieverguetungvonarbeitnehmererfindungen.pdf 참조. pdf 파일 형태의 직무발명 보상금 산정지침에 대한 독일어 원문은 총 19면으로 이루어져 있다. 이하에서는 이 파일의 면수를 기재하여 출처를 표기한다.

82) Lo, Vai Io, “Employee Inventions and Works for Hire in Japan: a Comparative Study against the U.S., Chinese, and Germany Systems”, 16 Temp. Int’l & Comp. L. J. 279, 309 (2002).

83) 독일 직무발명 보상금 산정지침, 앞의 원문(주 81), 17면. 독일 직무발명 보상금 산정공식은 다음과 같다.

<p>〈 독일 직무발명 보상금 산정공식 〉</p> <p>직무발명 보상금 = 발명의 가치 × 종업원의 공헌도</p>
---

84) Wündisch, Sebastian, “Employee-Inventors Compensation in Germany – Burden or Incentive?”, 52 les Nouvelles 105, 107 (2017).

85) 독일 직무발명 보상금 산정지침, 앞의 원문(주 81), 3면.

86) 독일 직무발명 보상금 산정지침, 앞의 원문(주 81), 3면.

익'도 매출액에 포함된다.<sup>87)</sup> 여기서 중요한 것은 '기준수량'을 산정함에 있어서, 제품 판매와 관련된 비용, 즉 포장비용, 부가가치세, 대리점비용 등이 공제된다는 것이다.<sup>88)</sup> 라이선스 유추방법은 우리나라 법원이 사용자의 이익을 산정하기 위하여 관행적으로 적용하는 직무발명 보상금 산정방법과 유사한데, 다만 양자의 차이점은 독일의 산정방법은 사용자의 매출액에 관련 비용을 공제하고 나서 실시료율을 곱하는 방식을 채택하고 있음에 비하여, 우리나라의 산정방법은 사용자의 매출액에 독점권 기여율과 가상의 실시료율을 각각 곱한다는 것이다. 양자의 또 하나의 차이점은 독일의 방법은 사용자의 매출액을 산정함에 있어서 사용자가 '실제 판매'에 의하여 획득한 매출액만을 고려함에 비하여, 우리나라의 방법은 사용자가 '실제 판매'에 의하여 획득한 매출액뿐만 아니라 직무발명 특허권 존속기간 만료기간까지 사용자에게 발생할 수 있는 '장래의 추정매출액'도 포함시킨다는 것이다. 다음으로 '사용자의 이익 고려방법'은 사용자가 직무발명을 통하여 획득한 '실제 이익'에서 사용자가 이를 획득하기 위하여 지출한 '비용'을 공제한 금액을 직무발명의 가치로 산정하는 방법을 의미한다.<sup>89)</sup> 여기서 사용자가 획득한 이익은 반드시 '구체적으로 확인이 가능한 것'이어야 한다.<sup>90)</sup> 이 산정방법은 '라이선스 유추방법'과 달리, 사용자가 ① 직무발명을 직접 실시하여 이익을 획득한 경우뿐만 아니라, ② 사용자가 직무발명에 대한 라이선스계약을 체결하여 이익을 획득한 경우, ③ 사용자가 직무발명을 양도하여 이익을 획득

87) 독일 직무발명 보상금 산정지침, 앞의 원문(주 81), 4, 11면.

88) Harguth, Alenxander, "Patent Ownership in Germany: Employees v. Employees", 25 No. 10 Intell. Prop. & Tech. L. J. 15, 20 (2013). '라이선스 유추방법'에 의한 발명의 가치 산정방법은 다음과 같다.

< 독일의 라이선스 유추방법에 의한 발명의 가치 산정방법 > $\text{발명의 가치} = \text{기준수량(사용자의 매출액 - 관련 비용)} \times \text{실시료율}$
---

89) 독일 직무발명 보상금 산정지침, 앞의 원문(주 81), 6면. 사용자의 이익 고려방법에 의한 발명의 가치 산정방법은 다음과 같다.

< 독일의 사용자의 이익 고려방법에 의한 발명의 가치 산정방법 > $\text{발명의 가치} = \text{사용자가 실제 획득한 이익} - \text{관련 비용}$
--

90) 독일 직무발명 보상금 산정지침, 앞의 원문(주 81), 3면.

한 경우 등에도, 발명의 가치를 산정할 수 있는 방법이 된다. 그리고 두 산정 방법의 또 하나의 차이점은 라이선스 유추방법과 달리 사용자의 이익 고려 방법은 실시료율을 별도로 곱하지 않는다는 것이다. 마지막으로 ‘발명의 가치 추정방법’은 직무발명의 가치를 추정하는 방법으로, 앞에서 언급한 두 가지 산정방법을 적용할 수 없는 경우 또는 두 가지 산정방법을 적용하면 지나치게 많은 비용이 소요되는 경우에 적용될 수 있는 방법이다.<sup>91)</sup>

그리고 이 산정지침에 의하면 종업원의 공헌도를 산정함에 있어서는 세 가지 사항, ① 종업원이 직무발명의 과제설정에 기여한 정도, ② 종업원이 직무발명의 과제해결책 제시에 기여한 정도, ③ 기업 내에서의 종업원의 직무 및 직위가 종합적으로 고려된다.<sup>92)</sup> 독일에서 종업원의 공헌도는 일반적으로 ‘20%’로 산정되고 있다고 한다.<sup>93)</sup> 다만 우리나라 법원은 ‘종업원의 공헌도’를 산정함에 있어서 독일의 산정지침이 제시하는 세 가지 사항에 추가하여, ‘직무발명의 특허등록과정 및 제품화과정에서의 종업원의 관여 정도’ 등도 고려하고 있고 있기 때문에,<sup>94)</sup> 우리나라에서는 독일보다 더 다양한 사실과 정황에 근거하여 종업원의 공헌도가 산정되고 있는 것으로 분석된다.

## 2. 일본

일본 직무발명제도는 일본 특허법 제35조에 규정되어 있다. 일본은 직무발명의 권리귀속에 대한 범리로 ‘실질적인 사용자주의’를 채택하고 있다.<sup>95)</sup> 일본 특허법 제35조 제4항부터 제7항까지는 직무발명 보상금과 관련된 내용을 규정하고 있다.<sup>96)</sup> 우선 일본 특허법 제35조 제4항에 의하면, 사용자에게 계약, 근무규칙, 기타 규정에 의하여 직무발명에 대한 권리를 사용자에게

91) 독일 직무발명 보상금 산정지침, 앞의 원문(주 81), 4면.

92) 독일 직무발명 보상금 산정지침, 앞의 원문(주 81), 13면.

93) Wündisch, supra note 84, at 107.

94) 설민수, 앞의 논문(주 13), 251-252면.

95) 일본 특허법 제35조 제3항.

96) 일본 특허법 제35조 제4항은 직무발명 보상금에 대하여 ‘상당한 금전 그 밖의 경제상의 이익(經濟上の利益)’을 줄여서 ‘상당한 이익(相当の利益)’이라고 칭하고 있다.

취득시킨 종업원은 직무발명 보상금 청구권을 가지게 된다.<sup>97)</sup> 다음으로 일본 특허법 제35조 제5항에 의하면, 계약, 근무규칙, 기타 규정에서 직무발명 보상금에 대하여 규정하는 경우, ① 직무발명 보상금의 산정에 대한 사용자와 종업원의 ‘협의사항’, ② 직무발명 보상금의 산정기준에 대한 ‘개시상황’, ③ 직무발명 보상금 산정에 대한 종업원으로부터의 ‘의견청취사항’ 등을 고려하여 불합리한 것이 아니어야 한다.<sup>98)</sup> 그리고 일본 특허법 제35조 제6항에 의하면, 우리나라 기획재정부 장관에 해당하는 경제산업대신은 직무발명 보상금을 규정하고 있는 계약, 근무규칙, 기타 규정이 불합리한지의 여부를 판단할 수 있는 지침을 작성하여 공표하여야 한다.<sup>99)</sup> 이에 2016년 4월 22일, 일본 특허청은 이에 대한 지침을 발표하였다.<sup>100)</sup> 따라서 일본에서는 종업원과 사용자가 계약으로 체결한 직무발명 보상금이 존재하고, 당해 보상금이 양 당사자의 충분한 협의하에 ‘합리적으로’ 합의된 금액이라면 직무발명 보상금으로 인정될 수 있다. 나아가 일본 특허법 제35조 제7항에 의하면, 종업원과 사용자가 계약으로 체결한 직무발명 보상금이 존재하지 않거나, 계약으로 체결한 직무발명 보상금이 존재한다고 하더라도, 그 보상금이 양 당사자의 충분한 협의하에 합리적으로 합의된 금액이 아니라면, ① 직무발명으로 사용자가 얻을 이익액(利益の額), ② 직무발명 관련 사용자의 부담(負擔) 및 공헌(貢獻), ③ 종업원의 처우(処遇), ④ 기타 사정(他の事情)을 종합적으로 고려하여 산정되어야 한다. 따라서 네 가지 사항은 일본에서 직무발명 보상금을 산정하기 위한 기준이 된다.

실무적으로 일본 법원은 직무발명 보상금을 ‘사용자의 이익’에 ‘종업원의 공헌도’를 곱하여 산정한다.<sup>101)</sup> 이 공식은 직무발명 보상금을 산정함에 있어서 고려할 수 있는 네 가지 사항 중 두 가지인 ‘직무발명으로 사용자가 얻을 이

97) 일본 특허법에 직무발명 보상금에 대한 사항이 최초로 규정된 것은 1921년(大正10年) 특허법 개정에 의한 것이었다.

98) 이는 2004년(平成16年) 특허법 개정에 의하여 도입된 것이다.

99) 이는 2015년(平成25年) 특허법 개정에 의하여 도입된 것이다.

100) 이 지침의 자세한 내용에 대해서는 전성태, “일본 직무발명제도 지침안 검토 및 시사점”, ISSUE & FOCUS on IP, 한국지식재산연구원, 2016. 3. 4. 참조.

101) 일본의 직무발명 보상금 산정공식은 다음과 같다.

익'과 '직무발명과 관련한 사용자의 부담 및 공헌'을 포함시키고, 나머지 두 가지인 '종업원의 처우'와 '기타 사정'을 제외시킨 것이다. 실무적으로 일본 법원은 '종업원의 처우'를 '종업원의 공헌도'의 산정에서 고려하고 있다.<sup>102)</sup> 만일 직무발명이 공동발명에 해당한다면, 이는 '기타 사정'에 해당하는 것으로 해석되고, 일본 법원은 '사용자의 이익'에 '종업원의 공헌도'를 곱한 금액에 '공동발명 기여율'을 곱하여 최종적인 직무발명 보상금을 산정한다.

우리나라와 마찬가지로 일본에서 사용자의 이익은 사용자가 통상실시권을 보유함으로써 획득할 수 있는 이익을 초과하여 직무발명을 독점적, 배타적으로 실시함으로써 획득한 이익, 즉 '초과이익'을 의미한다.<sup>103)</sup> 그리고 우리나라 법원과 마찬가지로 일본 법원도 사용자의 매출액을 산정함에 있어서, 판결 선고 이후에 사용자가 직무발명을 실시하여 획득할 수 있을 것으로 예상되는 '추정매출액'도 포함시키고 있다.<sup>104)</sup> 특히 일본 법원은 사용자가 직무발명을 실시할 경우, 사용자의 이익을 산정함에 있어서 '세 가지 방법'을 적용하여 왔다. 첫 번째 방법은 종래에 적용되었던 것으로, '사용자의 매출액'에 '가상의 실시료율'을 곱하는 방법이다.<sup>105)</sup> 그러나 이 산정방법은 가상의 실시료율을 곱하는 대상을 '사용자의 매출액'으로 하여, 사용자의 이익에 사용자가 직무발명을 승계하지 않았더라면 획득할 수 있었던 통상실시권에 근거한 이익도 포함되기 때문에, '과도한' 직무발명 보상금이 산정된다는 비판을 받았다.<sup>106)</sup> 현재 이 산정방법을 적용하고 있는 판결은 존재하지 않

〈 일본 직무발명 보상금 산정공식 〉

$$\text{직무발명 보상금} = \text{사용자의 이익} \times \text{종업원의 공헌도}$$

102) 東京地判 平成16. 4. 27, 平成15(ワ) 第4867号.

103) 中山信弘 外二人, 『特許判例百選』, 比較特許法判例研究會 譯, 博英社, 2005, 208頁.

104) 大阪地判 平成17. 9. 26. 判タ 第1205号, 232頁; 大阪地判 平成17. 7. 21. 判タ 第1206号, 257頁; 知財高判 平成20. 10. 20. 平成20(ネ) 第10033号.

105) 東京地判 昭和58. 12. 23. 無體集 第15卷 第3号, 844頁; 東京地判 平成15. 11. 26. 判例時報 第1846号, 83頁. 이 산정방법은 다음과 같다.

〈 일본의 사용자의 이익에 대한 종래의 산정방법 〉

$$\text{사용자의 이익} = \text{사용자의 매출액} \times \text{가상의 실시료율}$$

106) 조영선, 앞의 책(주 21), 212면.

는 것으로 보인다. 두 번째 방법은 현재 일본 법원이 가장 보편적으로 적용하고 있는 방법으로, 사용자의 매출액에서 사용자가 직무발명을 승계하지 않았더라면 가질 수 있었던 통상실시권에 근거한 매출액을 공제한 ‘사용자의 초과매출액’에 ‘가상의 실시료율’을 곱하는 방법이다.<sup>107)</sup> 특히 일본 법원은 ‘사용자의 매출액’의 ‘일정 비율’을 의미하는 ‘초과매출률’을 산정하는 방식으로 ‘사용자의 초과매출액’을 산정하는데, 여기서 초과매출률은 우리나라의 ‘독점권 기여율’에 해당한다. 세 번째 산정방법은 사용자의 초과매출액에 사용자가 직무발명이 구체화된 제품을 판매하여 획득한 이익률, 즉 ‘사용자의 이익률’을 곱하는 방법이다.<sup>108)</sup> 일본 법원의 판결 중에는 사용자의 초과매출액에 가상의 실시료율 ‘5%’를 곱하여 사용자의 이익이 산정되어야 한다는 사용자의 주장을 배척하면서, 사용자의 초과매출액에 사용자의 이익률 ‘10%’를 곱하여 사용자의 이익을 산정한 판결이 있다.<sup>109)</sup> 결국 이 판결은 사용자의 초과매출액에 사용자의 이익률을 곱하여 사용자의 이익을 산정함으로써, 사용자의 초과매출액에 가상의 실시료율을 곱하여 사용자의 이익을 산정하는 방법보다 ‘고액의 직무발명 보상금’이 산정되도록 하였다. 따라서 이 산정방법은 일본에서 보편적으로 적용되고 있는 산정방법보다 ‘고액의 직무발명 보상금’이 산정될 수 있도록 하는 법적 도구가 될 수 있다.<sup>110)</sup>

107) 東京地判 平成4. 9. 30. 知財集 第24卷, 777頁; 大阪地判 平成6. 4. 28. 判例時報 第1857号, 115頁; 水戸地土浦支判 平成15. 4. 10. 判例時報 第1857号, 120頁. 이 산정방법은 다음과 같다.

< 일본의 사용자의 이익에 대한 현재의 보편적 산정방법 > 사용자의 이익 = 사용자의 초과매출액 × 가상의 실시료율 사용자의 초과매출액 = 사용자의 매출액 × 초과매출률
--

108) 東京地判 平成19. 6. 27. 平成17(ワ) 第2997号; 東京地判 平成16. 1. 30. 判例時報 第1852号, 25頁; 知財高判 平成20. 2. 21. 平成19(ネ) 第10061号. 이 산정방법은 다음과 같다.

< 일본의 사용자의 이익에 대한 새로운 산정방법 > 사용자의 이익 = 사용자의 초과매출액 × 사용자의 이익률 사용자의 초과매출액 = 사용자의 매출액 × 초과매출률
--

109) 東京地判 平成19. 6. 27. 平成17(ワ) 第2997号.

110) 가상의 실시료율보다 사용자의 이익률이 ‘높은 비율(%)’로 산정된다면, 세 번째 산정방

그리고 일본에서 종업원의 공헌도는 우리나라와 마찬가지로 직무발명 완성과정에서의 종업원과 사용자의 공헌도뿐만 아니라, 직무발명 완성 이후의 직무발명 관련 사업화과정에서의 종업원과 사용자의 공헌도가 함께 고려된다.<sup>111)</sup> 실무적으로 일본 법원은 사용자의 공헌도를 '95%'로 설정하여 놓고, 제품개발 리스크 등 다양한 정황을 고려하여 이 수치를 더 '상향시키는' 방법을 활용하고 있다고 한다.<sup>112)</sup> 최근 일본에서는 종업원의 공헌도가 '5%'로 산정되는 판결이 다수 선고되고 있는 것으로 분석된다.<sup>113)</sup>

### 3. 영국

영국 직무발명제도는 특허법 제39조부터 제43조까지 규정되어 있다.<sup>114)</sup> 영국은 직무발명의 권리귀속에 대하여 '전면적인 사용자주의'를 취하고 있다.<sup>115)</sup> 따라서 영국에서는 종업원이 고용기간 중에 완성한 발명이 영국 특허법 제39조 제1항이 규정하고 있는 직무발명 인정요건을 만족시키면, 당해 직무발명에 대한 권리는 사용자에게 귀속된다. 이에 영국은 직무발명에 대한 권리가 '사용자'에게 귀속될 경우, 종업원에게 직무발명 보상금을 청구할

---

법에 의한 직무발명 보상금이 두 번째 산정방법에 의한 직무발명 보상금보다 더 고액의 직무발명 보상금이 산정될 수 있다. 그러나 모든 사건에서 가상의 실시료율보다 사용자의 이익률이 '높은 비율(%)'로 산정된다고 단정할 수 있는 것은 아니기 때문에, 반드시 세 번째 산정방법에 의한 직무발명 보상금이 두 번째 산정방법에 의한 직무발명 보상금보다 더 고액의 직무발명 보상금이 산정된다고 단정할 수 없다. 다만 세 번째 산정방법이 법원에 의하여 인정됨으로써, 개별 사건에서 종업원은 두 가지 산정방법 중에서 자신에게 유리한 직무발명 보상금 산정방법, 즉 더 고액의 직무발명 보상금이 산정될 수 있는 방법을 주장, 증명할 수 있다.

111) 윤선희, 앞의 논문(주 12), 114-121면.

112) 윤선희, 앞의 논문(주 61), 151면.

113) 東京地判 平成29. 7. 19. 平成25(ワ) 第25017号; 知財高判 平成30. 3. 19. 平成29(ネ) 第10079号; 東京地判 平成30. 5. 29. 平成27(ワ) 第1190号; 知財高判 平成32. 6. 30. 平成30(ネ) 第10062号.

114) 이하에서의 영국 직무발명 보상금 산정에 대한 내용은, 이주환, "영국 직무발명제도에 대한 연구", 『연세법학』, 제40호(2022), 428-438면을 요약하여 정리한 것이다.

115) 영국 특허법 제39조 제1항.

수 있는 권리를 인정하고 있다.<sup>116)</sup> 영국 직무발명제도에서 특이한 것은, 직무발명 보상금 청구권 이외에 또 다른 유형의 보상금 청구권을 인정하고 있다는 점이다. 즉, 영국에서 종업원이 고용기간 중에 완성한 발명이 직무발명 인정요건을 만족시키지 못하여 직무발명에 해당하지 않는다면, 당해 발명에 대한 권리는 ‘종업원’에게 귀속되는데,<sup>117)</sup> 만일 종업원이 당해 발명에 대한 권리를 사용자에게 승계하거나 또는 당해 발명을 실시할 수 있는 독점적 실시권을 사용자에게 부여한다면, 종업원은 사용자를 상대로 ‘보상금’을 청구할 수 있는 권리를 가진다.<sup>118)</sup> 이는 흔히 ‘추가적인 보상금(additional compensation)’이라고 칭해진다.<sup>119)</sup>

영국 직무발명 보상금 산정 법리의 또 하나의 특징은 ‘직무발명 보상금 인정요건’과 ‘추가적인 보상금 인정요건’을 규정하고 있다는 것이다. 우선 종업원이 완성한 직무발명에 대한 권리가 ‘사용자’에게 귀속된 경우, 종업원은 사용자로부터 ‘직무발명 보상금’을 받기 위하여, ① 자신이 직무발명을 완성하였고, 당해 직무발명에 특허권이 부여되었다는 것, ② 사용자 영업의 규모와 성격을 고려하면, 당해 직무발명이 사용자에게 ‘현저한 이익(outstanding benefit)’이 된다는 것, ③ 자신이 사용자로부터 직무발명 보상금을 받는 것이 ‘정당하다(just)’는 것을 증명하여야 한다.<sup>120)</sup> 그리고 종업원이 완성한 발명에 대한 권리가 ‘종업원’에게 귀속된 경우, 종업원은 사용자로부터 ‘추가적인 보상금’을 받기 위하여, ① 자신이 발명을 완성하였고, 당해 발명에는 특허권이 부여되었다는 것, ② 사용자에게 당해 발명에 대한 권리를 승계시켰다는 것 또는 사용자에게 당해 발명의 실시를 위한 독점적 실시권을 부여하였다는 것, ③ 사용자와 체결한 당해 발명의 승계계약 또는 독점적 실시권 부여계약으로 인하여 자신에게 주어진 이익이 사용자가 당해 발명을 실시하

116) 영국 특허법 제40조 제1항.

117) 영국 특허법 제39조 제2항.

118) 영국 특허법 제40조 제2항.

119) Bently, Lionel & Sherman, Brad, *Intellectual Property Law*, Oxford University Press, 2001, p.535.

120) 영국 특허법 제40조 제1항.



여 획득한 이익에 비하여 ‘충분하지 않다(inadequate)는’ 것, ④ 이러한 계약의 체결로 자신에게 주어진 이익에 더하여 사용자가 자신에게 보상금을 지급하는 것이 ‘정당하다(just)’는 것을 증명하여야 한다.<sup>121)</sup>

이에 영국 특허법은 ‘직무발명 보상금 산정기준’과 함께 ‘추가적인 보상금 산정기준’에 대해서도 규정하고 있다. 우선 영국 특허법 제41조 제1항과 제2항은 직무발명 보상금과 추가적인 보상금의 ‘원칙적 산정기준’을 규정하고 있다. 즉, 직무발명 보상금과 추가적인 보상금은 원칙적으로 사용자가 발명을 실시함으로써, 또는 타인에게 발명을 양도하거나 발명에 대한 실시를 허락함으로써, 사용자가 가지거나 가질 것으로 합리적으로 예상할 수 있는 이익의 ‘공평한 몫(fair share)’을 종업원에게 보장하는 것이어야 한다.<sup>122)</sup> 특히 사용자가 타인에게 발명을 양도하거나 발명에 대한 실시를 허락하는 경우에 있어서 사용자가 가지거나 가질 것으로 합리적으로 예상할 수 있는 이익은, 사용자가 타인에게 발명을 양도하거나 발명에 대한 실시를 허락하지 않았다면 가질 수 있었다고 합리적으로 예상할 수 있는 이익을 의미한다.<sup>123)</sup>

다음으로 영국 특허법 제41조 제4항은 ‘직무발명 보상금의 구체적 산정기준’을, 제41조 제5항은 ‘추가적인 보상금의 구체적 산정기준’을 규정하고 있다. 우선 직무발명 보상금을 산정하려는 법원 또는 특허청<sup>124)</sup>은 종업원에게 보장하여야 할 ‘공평한 몫’을 산정하기 위하여 ‘4가지 사항’, 즉 ① 종업원의 직무의 성질, 종업원의 보수액, 고용관계로 인하여 종업원이 가지거나 가지게 될 이익, 특허법이 규정하는 바에 따라 종업원이 직무발명과 관련하여 가지게 될 이익, ② 직무발명의 완성에 기여한 종업원의 노력과 기술, ③ 직무발명이 여러 종업원에 의하여 완성된 경우, 직무발명 보상금을 청구하지 않은 종업원이 직무발명의 완성에 기여한 노력과 기술, 직무발명의 공동발명자가 아닌 종업원이 직무발명의 완성에 기여한 조언과 도움, ④ 직무발명의

121) 영국 특허법 제40조 제2항.

122) 영국 특허법 제41조 제1항.

123) 영국 특허법 제41조 제2항.

124) 영국 직무발명제도는 종업원이 직무발명 보상금과 추가적인 보상금을 ‘특허청’에 신청할 수 있다는 점에서도 특징이 있다(영국 특허법 제40조 제1항 및 제2항).

기획, 개발, 제작에 있어서 종업원에게 조언, 설비, 기타 도움, 기회, 경영적 이고 상업적인 기술과 활동을 제공한 ‘사용자의 기여도’를 고려하여야 한다.<sup>125)</sup> 다음으로 추가적인 보상금을 산정하려는 법원 혹은 특허청은 종업원에게 보장하여야 할 ‘공평한 몫’을 산정하기 위하여 ‘3가지 사항’, 즉 ① 특허발명 또는 특허권에 관하여 이 법 또는 타 법에 따라 부여된 라이선스계약의 조건, ② 종업원이 타 종업원과 공동으로 발명을 완성한 경우, 종업원의 당해 발명의 완성에 대한 기여도, ③ 직무발명의 기획, 개발, 제작에 있어서 종업원에게 조언, 설비, 기타 도움, 기회, 경영적 상업적인 기술과 활동을 제공한 ‘사용자의 기여도’이다.<sup>126)</sup> 결국 이상에서 살펴본 영국의 직무발명 보상금 산정요소로서의 ‘공평한 몫’은 우리나라의 ‘종업원 공헌도’에 해당한다.<sup>127)</sup> 그리고 영국에서는 ‘공평한 몫’을 산정함에 있어서 우리나라의 직무발명 보상금 산정요소의 하나인 ‘공동발명 기여율’을 함께 고려하고 있다.

1977년 직무발명제도가 영국 특허법에 도입된 이후, 종업원이 직무발명 보상금 인정요건의 하나인 ‘현저한 이익 요건’을 증명하기가 어려웠기 때문에, 직무발명 보상금이 산정된 판결이 극히 드물었다.<sup>128)</sup> 현재까지 영국 법원이 직무발명 보상금을 산정한 판결로는 ‘단’ 두 판결이 존재한다. 우선 2009년 2월 11일에 선고된 영국 특허법원의 Kelly 판결은 사용자로 하여금 2인의 공동발명자 종업원 중 1인에게 ‘1백만 파운드’, 그리고 또 다른 1인에게 ‘5십만 파운드’의 직무발명 보상금을 지급하도록 판결하였다.<sup>129)</sup> 이 판결

125) 영국 특허법 제41조 제4항.

126) 영국 특허법 제41조 제5항.

127) 이에 의한 영국의 직무발명 보상금 산정공식은 다음과 같다.

<p>〈 영국 직무발명 보상금 산정공식 〉</p> $\text{직무발명 보상금} = \text{사용자의 이익} \times \text{종업원의 공평한 몫(종업원의 공헌도)}$
---

128) 영국 직무발명제도가 직무발명이 사용자에게 ‘현저한 이익’을 줄 수 있는 경우에 직무발명 보상금을 인정하는 이유는, 직무발명을 완성한 종업원은 사용자로부터 ‘보수’를 받음으로써 이미 직무발명을 완성한 것에 대한 보상을 받았다는 법적 사고에 기인한다(김선정·김승균, 『선진국 직무발명보상제도』, 한국발명진흥회 지식재산연구센터, 2002, 19면). 따라서 영국에서 ‘현저한 이익 요건’은 직무발명 보상금이 인정되지 않도록 하는 법적 장치로 기능하여 왔다고 평가할 수 있다.

129) Kelly and Chiu v GE Healthcare Ltd, [2009] EWHC 181 (Pat).

에서 영국 특허법원은 ① 우선 사용자가 직무발명이 구체화된 제품을 판매하여 획득한 이익을 ‘10억 파운드’로 판단하였고, ② 다음으로 이 사건에 나타난 제반 사정을 고려하여 사용자 매출액의 ‘5%’가 사용자의 이익이 된다고 판단한 후에, ③ 종업원 1인의 공정한 몫을 2%로, 다른 종업원 1인의 공정한 몫을 1%로 판단하여, ④ 최종적으로 종업원 1인의 직무발명 보상금을 1백만 파운드로, 다른 종업원 1인의 직무발명 보상금을 5십만 파운드로 산정하였다.<sup>130)</sup> Kelly 판결은 영국 특허법에 직무발명제도가 도입된 이후 약 ‘32년’만에 최초로, 영국 법원이 직무발명 보상금을 산정한 판결이라는 상징적 의미가 있었다.<sup>131)</sup> 다음으로 2019년 10월 23일에 선고된 영국 대법원의 Shanks 판결은 직무발명 보상금으로 ‘2백만 파운드’를 산정하였다.<sup>132)</sup> 이 판결에서 영국 대법원은 ① 우선 사용자가 직무발명에 대한 라이선스를 체결하여 획득한 사용자의 이익을 ‘2천4백만 파운드’로 판단하였고, ② 다음으로 종업원의 공정한 몫을 ‘5%’로 판단한 후에, ③ 사용자의 이익과 종업원의 공정한 몫을 곱한 금액인 ‘1백2십만 파운드’를 시간의 흐름에 따른 현재의 돈의 가치로 산정하여, 최종적인 직무발명 보상금을 ‘2백만 파운드’로 산정하였다.<sup>133)</sup> Shanks 판결은 2009년 영국 대법원이 설립된 이후 직무발명 보상금을 산정한 최초의 판결이라는 의의가 있었다.<sup>134)</sup>

130) Kelly 판결의 자세한 내용은 이주환, 앞의 논문(주 114), 438-444면 참조. 이 판결에서 영국 특허법원이 적용한 직무발명 보상금 산정공식은 다음과 같다. 여기서 ‘제반 사정을 고려한 일정 비율’은 우리나라 직무발명 보상금 산정요소 중에서 ‘독점권 기여율’에 상응하는 요소로 판단된다.

〈 영국 특허법원의 직무발명 보상금 산정공식 〉

직무발명 보상금 = 사용자의 이익 × 종업원의 공정한 몫(종업원의 공헌도)

사용자의 이익 = 사용자의 매출액 × 제반 사정을 고려한 일정 비율

131) Ozanne, Sarah & Beckett, Nick, “A new era in Employee Inventor compensation?”, CMS Law-Now, 2009, <<https://www.cms-lawnow.com/ealerts/2009/03/a-new-era-in-employee-inventor-compensation>>, 검색일: 2023. 3. 30.

132) Shanks v. Unilever Plc and Others, [2019] UKSC 45 (2019).

133) Shanks 판결의 자세한 내용에 대해서는 이주환, 앞의 논문(주 114), 444-449면 참조. 이 판결에서 영국 대법원이 적용한 직무발명 보상금 산정공식은 다음과 같다.

## 4. 중국

중국 특허법 제6조와 제15조는 직무발명제도에 대하여 규정하고 있다.<sup>135)</sup> 중국은 직무발명 권리귀속의 법리에 대하여 사용자주의를 채택하고 있다.<sup>136)</sup> 그리고 중국 특허법 제15조 제1항은 “직무발명에 대한 특허권을 부여받은 사용자는 종업원에게 장려(奖励)를 지급하여야 하고, 직무발명을 실시한 이후에는 응용확산의 범위와 취득한 경제적 이익에 근거하여, 종업원에 대하여 합리적 보수(合理的報酬)를 지급하여야 한다.”고 규정함으로써, 직무발명 보상금 청구권의 법적 근거와 직무발명 보상금 산정기준에 대하여 명시적으로 언급하고 있다. 중국 특허법상 직무발명 보상금 산정 법리에서 특이한 것은, 사용자로 하여금 직무발명을 완성한 종업원에게 기본보상으로 ‘장려’를 지급하도록 하고, 만일 사용자가 직무발명을 실시할 경우에는 이에 대한 추가보상으로 ‘합리적 보수’를 지급하도록 하고 있다는 것이다. 즉, 중국 직무발명제도는 ‘장려’와 ‘보수’라는 용어로 종업원에게 지급되는 직무발

〈 영국 대법원의 직무발명 보상금 산정공식 〉

직무발명 보상금 = 사용자의 이익 × 종업원의 공평한 몫(종업원의 공헌도)  
단, 시간의 흐름에 따른 현재의 돈의 가치로 환산

134) Irvine, Natasha Bowyer, “Shanks V Unilever: An Increase in Employee Compensation Claims?”, Penningtons Manches Cooper, 2020, <<https://www.penningtonslaw.com/news-publications/latest-news/2020/shanks-v-unilever-an-increase-in-employee-compensation-claims>>, 검색일: 2023. 3. 30.

135) 이하에서의 중국 직무발명 보상금 산정에 대한 내용은, 이주환, “중국 직무발명제도에 대한 연구”, 『외법논집』, 제46권 제3호(2022), 245-247면을 요약하여 정리한 것이다.

136) 중국 특허법 제6조 제1항. 다만 중국은 영국과는 달리 사용자주의의 예외로 사용자와 종업원 간의 약정에 의한 ‘약정우선의 원칙’이 우선적으로 적용되는 경우가 있다. 중국 특허법 제6조 제3항에 의하면, 종업원이 사용자의 물질기술조건을 ‘이용하여’ 완성한 발명의 경우, 사용자는 종업원과의 ‘계약’을 통하여 미리 당해 발명의 권리귀속에 대하여 ‘약정’할 수 있다. 중국 특허법 제6조 제1항은 직무발명의 유형의 하나로 종업원이 사용자의 물질기술조건을 ‘주로 이용하여’ 완성한 발명을 규정하고 있는데, 이는 종업원이 사용자의 물질기술조건을 ‘이용하여’ 완성한 발명에 포함되기 때문에, 사용자는 종업원이 자신이 제공하는 물질기술조건을 ‘주로 이용하여’ 완성한 발명에 대해서는 종업원과의 ‘계약’을 통하여 미리 당해 발명의 권리귀속에 대하여 ‘약정’하면 약정우선의 원칙이 적용된다.

명 보상금의 유형을 두 가지로 구분하고 있다는 점에서 특색이 있다.<sup>137)</sup>

중국 특허법 실시세칙<sup>138)</sup> 제76조, 제77조, 제78조는 직무발명 보상금 산정기준에 대하여 상세하게 규정하고 있다. 우선 중국 특허법 실시세칙 제76조에 의하면, 사용자는 ‘장려’와 ‘합리적 보수’의 지급방법과 액수를 종업원과 약정하거나, 또는 내부규정으로 이에 대한 내용을 둘 수 있다.<sup>139)</sup> 따라서 중국에서 직무발명 보상금의 지급방법과 액수에 대해서는 사용자와 종업원 간의 약정 또는 내부규정이 ‘우선적으로’ 적용된다.<sup>140)</sup> 다만 직무발명 보상금의 지급방법과 액수에 대하여 사용자와 종업원 간의 약정과 사용자가 제정한 내부규정이 존재한다고 하더라도, 당해 약정과 내부규정이 합리적 절차를 거친 것이 아니라면, 종업원은 법원에 직무발명 보상금 지급방법과 액수를 정하여 달라는 소송을 제기할 수 있다.<sup>141)</sup> 만일 사용자와 종업원이 장려와 합리적 보수의 지급방법과 액수를 약정하지 않고, 사용자가 이를 내부규정으로 두지 않은 경우에는, ‘장려금’의 산정에 대해서는 중국 특허법 실시세칙 제77조가 규정하는 사항이 적용되고, ‘합리적 보수액’의 산정에 대해서는 중국 특허법 실시세칙 제78조가 규정하는 사항이 적용된다.

중국 특허법 실시세칙 제77조에 의하면, 사용자는 직무발명 특허권의 공

137) 한이청, “중국 직무발명 보상제도에 대한 연구”, 고려대학교, 석사, 2017, 14면. 중국에서 직무발명 보상금에 장려와 보수의 두 가지가 포함되는 것이 흔히 ‘일장양수(一獎兩酬)’로 칭해지고 있다.

138) 중국 특허법 실시세칙은 중국 국무원이 제정한 “행정법규”를 의미하고, 이는 중국 특허법이 규정하지 않은 내용과 중국 특허법에 상세하게 규정되어 있는 내용을 보충하는 내용으로 이루어져 있다.

139) 중국 특허법 실시세칙 제76조 제1항.

140) 上海市第一中级人民法院 (2011) 沪一中民五(知)终字 第144号 판결은 직무발명 보상금의 지급방식과 액수를 규정한 내부규정에 포함된 내용 중 “퇴직한 종업원에게 장려금을 지급할 수 없다.”는 것이 종업원이 보유하는 직무발명 보상금에 대한 이익을 박탈하기 때문에 무효라고 판단하면서, 내부규정에 포함된 직무발명 1에 대한 특허등록 장려금 1,000위안과 직무발명 2에 대한 특허등록 장려금 1,000위안이 종업원에게 지급되어야 한다고 판결하였다. 그리고 北京市第二中级人民法院 (2012) 二中民初字第 5968号 판결은 사용자와 종업원이 합리적 보수액에 대하여 미리 합의한 사항에 따라, 직무발명의 실시로 인하여 사용자가 획득한 이익 중에서 1/3을 합리적 보수액으로 산정하였다.

141) 신혜은, “중국의 직무발명제도”, 『창작과 권리』, 제77호(2014), 43면.

고일로부터 ‘3개월 이내’에 종업원에게 장려금을 지급하여야 하는데, 장려금은 ① 특허권에 대한 장려금은 ‘1건당 3,000위안 이상’으로 산정되어야 하고, ② 실용신안권과 디자인에 대한 장려금은 ‘1건당 1,000위안 이상’으로 산정되어야 한다.<sup>142)</sup> 특히 종업원이 발명을 완성하지 않았다고 하더라도, 사용자가 종업원의 특정 ‘제안’을 받아들여 이를 발명으로 완성하였다면, 이 경우에도 사용자는 종업원에게 장려금을 지급하여야 한다.<sup>143)</sup> 이는 독일 직무발명제도에서 종업원이 고용기간 중 완성하기는 하였지만 특허권 또는 실용신안권이 부여될 수 있는 정도의 기술적 혁신이 존재하지 않는 대상을 의미하는 ‘기술개량제안(Technische Verbesserungsvorschläge)’에 대하여 보상금을 지급하도록 하는 것과 유사한 취지를 가지는 것으로 판단된다.<sup>144)</sup> 그리고 중국 특허법 실시세칙 제78조에 의하면, 합리적 보수액은 ① 특허권과 실용신안권의 경우 사용자가 실시하여 획득한 영업이익의 ‘2% 이상’으로 산정되어야 하고, ② 디자인권의 경우 사용자가 실시하여 획득한 영업이익의 ‘0.2% 이상’으로 산정되어야 한다.<sup>145)</sup> 만일 사용자가 직무발명 특허권을 취득한 후에, 이를 직접 실시하지 아니하고 라이선스계약을 체결하여 실시료를 획득하였다면, 사용자는 종업원에게 합리적 보수를 지급하여야 하고, 합리적 보수액은 사용자가 획득한 실시료의 ‘10% 이상’으로 산정되어야 한다.<sup>146)</sup>

이상에서의 중국의 직무발명 보상금 산정 법리의 특징은 우리나라, 독일,

142) 중국 특허법 실시세칙 제77조 제1항. 湖南省长沙市中级人民法院 (2011) 长中民五初字第736号 판결은 사용자와 종업원이 직무디자인 보상금의 지급방법과 액수에 대하여 약정을 하지 않았고, 사용자가 이에 대한 내부규정을 두지 않았기 때문에, 중국 특허법 실시세칙 제77조 제1항이 직무디자인 장려금에 대해서는 디자인권 ‘1건당 1,000위안 이상’으로 산정되어야 한다고 규정한 것에 근거하여, 3건의 직무디자인에 대한 장려금으로 각 1,000위안을 책정한 후, 2건의 직무디자인은 종업원 A가 단독으로 창작하였고, 나머지 1건의 직무디자인은 종업원 A와 종업원 B가 공동으로 창작하였다는 이유로 종업원 A의 기여율을 ‘1/2’을 인정하여, 최종적으로 2,500위안의 직무디자인 장려금을 산정하였다.

143) 중국 특허법 실시세칙 제77조 제2항.

144) 독일 종업원발명법 제20조.

145) 중국 특허법 실시세칙 제78조 제1항.

146) 중국 특허법 실시세칙 제78조 제2항.

일본, 영국과는 달리 사용자와 종업원 간의 약정 또는 사용자가 제정한 내부 규정이 ‘우선적으로’ 적용되고, 만일 이에 대한 사용자와 종업원 간의 약정 또는 사용자가 제정한 내부규정이 존재하지 않는 경우에는 중국 특허법 실시세칙이 규정하고 있는 ‘법정기준’에 부합하는 직무발명 보상금이 산정되어야 한다는 것이다.<sup>147)</sup> 중국은 종업원에게 지급될 수 있는 ‘최소한’의 직무발명 보상금을 법 규정으로 보장하고 있다는 점에서, 우리나라, 독일, 일본, 영국에 비하여 직무발명 보상금의 산정에 있어서 종업원에게 유리한 법적 환경을 조성하고 있는 것으로 판단된다.<sup>148)</sup>

#### IV. 우리나라와 외국의 직무발명 보상금 산정 법리의 비교와 분석

이상에서 우리나라, 독일, 일본, 영국, 중국에서 사용자가 직무발명을 실시할 경우에 적용되는 직무발명 보상금 산정방법에 대한 법리를 살펴보았다. 이들 국가의 직무발명 보상금 산정 법리를 비교하면 다음과 같다.

우선 우리나라, 일본, 영국은 직무발명 보상금을 산정함에 있어서 ‘사용자의 이익’에 ‘종업원의 공헌도’를 곱하는 방식을 채택하고 있고, 사용자의 이익을 산정하기 위한 출발점으로 ‘사용자의 매출액’을 삼고 있다는 점에서 공통점이 있다. 다만 세 국가 중에서 우리나라는 사용자의 이익을 산정하기 위하여 ‘사용자의 매출액’에 ‘독점권 기여율’과 ‘가상의 실시료율’을 곱하는 방식을 적용하고 있음에 비하여,<sup>149)</sup> 일본은 사용자의 이익을 산정하기 위하여

147) 우리나라, 독일, 일본, 영국은 법 규정에 의하여 직무발명 보상금을 산정함에 있어서 고려되어야 하는 요소를 규정하고 있을 뿐이지, 명시적인 법 규정에 의하여 ‘일정 금액’ 이상의 직무발명 보상금이 산정되어야 한다는 내용을 규정하고 있지는 않다.

148) 신혜은 교수는 중국 특허법 실시세칙이 규정하고 있는 직무발명 보상금 산정을 위한 법정기준이 사용자에게 지나치게 큰 부담을 줄 수 있다고 지적하였다[신혜은, 앞의 논문(주 141), 45면].

149) 각주 26번에서 언급하였듯이, 우리나라 법원은 사용자의 이익을 산정하기 위하여 ‘사

‘사용자의 매출액’에 ‘독점권 기여율’과 ‘가상의 실시료율’을 곱하는 방식을 적용하면서,<sup>150)</sup> ‘사용자의 매출액’에 ‘독점권 기여율’과 ‘사용자의 이익률’도 곱하는 방식도 적용하고 있다.<sup>151)</sup> 영국은 1977년 영국 특허법에 직무발명 제도가 도입된 이후 직무발명 보상금을 산정한 판결이 두 판결밖에 존재하지 않아, 영국 법원이 직무발명 보상금을 산정하는 방법에 대한 공식을 특정하기가 어렵다. 다만 Kelly 판결의 경우에는 사용자가 직무발명을 실시하여 획득한 ‘실제 매출액’에 우리나라와 일본에서 적용되는 직무발명 보상금 산정요소인 ‘독점권 기여율’에 상응하는 것으로 판단되는 ‘당해 사건에 나타난 제반 사정을 고려한 일정 비율’을 곱하여 최종적인 직무발명 보상금을 산정하였다.<sup>152)</sup> Kelly 판결이 적용한 공식에는 우리나라와 일본이 직무발명 보상금 산정요소로서 적용하고 있는 ‘가상의 실시료율’을 곱하지 않았다는 점에서 특색이 있다.<sup>153)</sup>

다음으로 독일은 직무발명 보상금을 산정함에 있어서 ‘발명의 가치’에 ‘종업원의 공헌도’를 곱하는 방식을 채택하고 있는데, 이는 우리나라, 일본, 영국이 ‘사용자의 이익’에 ‘종업원 공헌도’를 곱하는 것과 차이점이 있다.<sup>154)</sup>

---

용자의 매출액’에 ‘직무발명 기여도’, ‘독점권 기여율’, ‘가상의 실시료율’을 곱하는 방식을 함께 적용하고 있다. 그리고 각주 51번에서 언급하였듯이, 우리나라 판결 중에도 ‘가상의 실시료율’ 대신에 ‘사용자의 이익률’을 곱하여 사용자의 이익을 산정한, 서울중앙지방법원 2011. 10. 27. 선고 2010가합105100 판결과 이에 대한 항소심 판결인 서울고등법원 2013. 1. 10. 선고 2011나100994 판결이 있다.

150) 東京地判 平成4. 9. 30. 知財集 第24卷, 777頁; 大阪地判 平成6. 4. 28. 判例時報 第1857号, 115頁; 水戸地土浦支判 平成15. 4. 10. 判例時報 第1857号, 120頁.

151) 東京地判 平成19. 6. 27. 平成17(ワ) 第2997号; 東京地判 平成16. 1. 30. 判例時報 第1852号, 25頁; 知財高判 平成20. 2. 21. 平成19(ネ) 第10061号.

152) Kelly and Chiu v GE Healthcare Ltd, [2009] EWHC 181 (Pat).

153) 만일 Kelly 판결에서 영국 특허법원이 ‘가상의 실시료율’도 곱하는 방식을 채택하였다면, 법원이 최종적으로 산정한 직무발명 보상금인 ‘1백만 파운드’와 ‘5십만 파운드’보다 훨씬 더 소액의 직무발명 보상금이 산정되었을 것으로 예상된다.

154) 양자의 차이점이 단순히 문언상에 차이점이 있는 것인지, 아니면 직무발명 보상금 산정방식에 차이점이 있는 것인지는 분명하지 않으나, 뒤에서 언급하듯이 독일식의 ‘발명의 가치’를 산정하는 방식은 사용자가 직무발명을 통하여 획득한 ‘실제 매출액’을 기준으로 직무발명 보상금을 산정하는 것이지만, 우리나라, 일본, 영국식의 ‘사용자의 이익’을 산정하는 방식은 사용자가 직무발명을 통하여 획득한 ‘실제 매출액’뿐만 아니라 ‘장래의 추정



독일에서 발명의 가치를 산정하기 위한 가장 일반적인 방법으로 사용자가 직무발명을 실시하여 획득한 '실제 매출액'에서 '관련 비용'을 공제한 후에 '실시료율'을 곱하는 방법을 적용하고 있다.<sup>155)</sup> 그리고 이 산정방법과 함께 사용자가 직무발명을 통하여 '실제로 획득한 이익'에 '관련 비용'을 공제하는 방법도 적용되고 있다.<sup>156)</sup> 전자의 산정방법의 특징은 우리나라와 일본이 직무발명 보상금 산정요소로서 적용하고 있는 '가상의 실시료율'에 대응하는 '실시료율'을 곱한다는 것이고,<sup>157)</sup> 이와 달리 후자의 산정방법은 '실시료율'을 곱하지 않는다는 것이다. 또한 독일의 두 가지 산정방법은 사용자의 '실제 매출액' 또는 '실제 이익'을 통하여 발명의 가치를 산정하고 있음에 반하여, 우리나라, 일본, 영국은 '실제 매출액'뿐만 아니라, 판결 선고 이후에 사용자가 직무발명을 실시하여 획득할 수 있을 것으로 예상되는 '추정매출액'을 포함하여 사용자의 매출액을 산정하고 있다는 점에서 차이점이 있다.

중국은 직무발명 보상금으로 '최소금액'을 법정화하고 있다는 점에서 특색이 있다. 즉, 중국에서는 직무발명 보상금에 대한 사용자와 종업원 간의 약정 또는 사용자가 제정한 내부규정이 존재한다면, 이를 기준으로 직무발명 보상금을 산정하고, 만일 이러한 약정 또는 내부규정이 존재하지 않는다면 중국 특허법 실시세칙 제77조와 제78조가 규정하는 '일정 금액 이상의

---

매출액'도 포함하여 직무발명 보상금을 산정한다는 점에서 양자의 차이점이 있는 것으로 분석된다. 다만 영국의 경우 Kelly 판결과 Shanks 판결에서 영국 법원은 사용자의 '실제 매출액'을 기준으로 직무발명 보상금을 산정하였지만, 원칙적으로 영국 특허법 제41조 제1항에 의하면 직무발명 보상금은 사용자가 직무발명을 실시함으로써 획득하거나 획득할 수 있을 것으로 합리적으로 예상할 수 있는 이익을 기준으로 산정되기 때문에, 영국에서도 '실제 매출액'뿐만 아니라 '장래의 추정매출액'을 포함하여 직무발명 보상금이 산정될 수 있는 것으로 해석된다.

155) 앞에서 언급하였듯이, 이는 '라이선스 유추방법'으로 칭해진다.

156) 앞에서 언급하였듯이, 이는 '사용자의 이익 고려방법'으로 칭해진다.

157) 양자는 유사한 것으로 보이고, 양자 간의 명확한 차이점은 없는 것으로 보인다. 다만 우리나라와 일본에서 '가상의 실시료율'은 당해 사건에 나타난 다양한 정황을 통하여 산정되는 것임에 비하여, 독일에서 '실시료율'은 직무발명과 유사한 발명에 대하여 라이선스가 체결된 경우 이에 대한 실시료 또는 직무발명이 속한 산업분야에서 일반적으로 통용되는 실시료를 기준으로 산정된다. 사건으로는 양자를 동일한 개념으로 판단하여도 무방하다고 생각된다.

금액'으로 직무발명 보상이 산정되어야 한다.<sup>158)</sup> 결국 중국은 우리나라, 독일, 일본, 영국과 달리 직무발명 보상금으로 종업원에게 지급되어야 하는 '최소금액'을 법정화하고 있다는 점에서, 이들 국가보다 종업원을 '강하게' 보호하는 직무발명 보상금 산정 법리를 채택하고 있다고 생각된다.

## V. 우리나라 직무발명 보상금 산정 법리의 개선방안 모색

이상에서 우리나라, 독일, 일본, 영국, 중국의 직무발명 보상금 산정 법리를 비교하여 살펴보았다. 이를 참고하여 서론에서 밝히 바와 같이 우리나라에서 현재보다 고액의 직무발명 보상금이 산정되기 위한 법적 환경을 조성하기 위하여 다음과 같은 네 가지 방안을 제시해 본다.

첫째, 사용자의 매출액을 산정함에 있어서 사용자가 '특허비등록국가'에서 직무발명을 실시하여 획득한 매출액을 포함시키는 법리를 채택하는 것이 필요하다.<sup>159)</sup> 현행 발명진흥법 규정에 의하면 사용자가 직무발명에 대한 특허출원을 포기 또는 취하하는 경우에도 직무발명 보상금을 지급하여야 하고,<sup>160)</sup> 직무발명이 특허권으로 등록될 것을 직무발명 보상금의 지급요건으로 요구하고 있지 않기 때문에,<sup>161)</sup> 사용자가 특허비등록국가에서 직무발명을 실시하여 획득한 매출액을 사용자의 매출액을 산정함에 있어서 포함시키는 것이 타당하다고 생각된다.<sup>162)</sup> 그리고 '사용자의 이익'에 대하여 우리 대

---

158) 그리고 중국 특허법 제15조 제1항에 의하면, 직무발명 보상금 중에서 합리적 보수액은 '응용확산의 범위'와 '사용자가 직무발명을 통하여 획득한 경제적 이익'이 고려된 것이어야 한다.

159) 각주 42번과 각주 43번에서 살펴보았듯이, 우리나라 법원의 판결은 직무발명 특허권 비등록국가에서 사용자가 획득한 매출액을 사용자의 매출액을 산정하기 위하여 포함시키는 입장을 취한 판결과 포함시키지 않는 입장을 취한 판결로 나누어져 있다. 이에 우리 대법원이 상고심에서 이 법적 쟁점을 다루어 직무발명 특허권 비등록국가에서 사용자가 획득한 매출액을 사용자의 매출액을 산정하기 위하여 포함시키는 법리를 채택하는 것이 필요하다고 생각된다.

160) 발명진흥법 제16조.

161) 발명진흥법 제15조 제1항.

법원이 취하고 있는 법적 개념인 ‘독점적·배타적 이익’ 또는 ‘초과이익’은 사용자의 전체 매출액에 ‘독점권 기여율’을 곱함으로써 충분히 반영될 수 있기 때문에, 사용자의 매출액을 산정함에 있어서 사용자가 ‘특허비등록국가’에서 직무발명을 실시하여 획득한 매출액을 포함시키는 것은, 대법원이 사용자의 이익에 대하여 채택하고 있는 법리에도 부합한다. 결국 법원이 사용자의 매출액을 산정함에 있어서 사용자가 ‘특허비등록국가’에서 직무발명을 실시하여 획득한 매출액을 포함시킨다면, 그렇지 않은 경우보다 더 고액의 직무발명 보상금이 산정될 수 있다.

둘째, 사용자가 직무발명을 실시할 경우 사용자의 이익을 산정함에 있어서, 반드시 ‘가상의 실시료율’을 곱하는 방법만을 적용할 필요는 없고, ‘사용자의 이익률’을 곱하는 방법도 ‘함께’ 적용하는 것이 필요하다고 생각된다.<sup>163)</sup> 현재 우리나라 법원이 사용자의 이익을 산정하기 위하여 ‘가상의 실시료율’을 곱하는 방법만을 적용하고 있지만, 그 근거에 대하여 명확하게 알려진 것이 없다.<sup>164)</sup> 그리고 사용자의 이익을 산정하기 위하여 가상의 실시료율을 곱하는 방법은 직무발명 보상금을 산정하는 과정에서 종업원이 사용자의 이익률을 증명하는 것이 어려운 점을 감안하여 적용하여 왔던 것이 하나의 실무관행으로 정립된 것에 불과하다.<sup>165)</sup> 또한 동일 사건에서 사용자의 이익률이 가상의 실시료율보다 더 높은 수치로 산정될 수 있음에도, 우리나라 법원이 사용자의 이익을 산정하기 위하여 가상의 실시료를 곱하는 방법만을 고수하는 것은, 고액의 직무발명 보상금을 획득하고자 하는 종업원에게 불이익을 강요하는 것으로 정당하지 않은 처사로 판단된다.<sup>166)</sup> 오히려

162) 이지영, 앞의 자료(주 44), 35면.

163) 각주 76번에서 언급하였듯이, 조영선 교수와 성창익 변호사는 사용자의 이익률을 곱하는 방법이 가상의 실시료율을 곱하는 방법보다 ‘우선적으로’ 적용되어야 하고, 가상의 실시료율을 곱하는 방법은 종업원이 사용자의 이익률을 증명할 수 없을 때에 ‘차선적으로’ 적용되어야 한다는 입장을 취하고 있다[조영선, 앞의 논문(주 50), 562면; 성창익, 앞의 자료(주 52), 7-8면].

164) 조영선, 앞의 책(주 21), 234-235면.

165) 성창익, 앞의 자료(주 52), 7면.

166) 조영선, 앞의 논문(주 50), 563-564면.

사용자의 이익률을 곱하는 방법은 직무발명과 관련하여 실제 시장에 대한 평가가 반영될 수 있기 때문에, 가상의 실시료율을 곱하는 방법보다 발명진흥법 제15조 제1항이 규정하고 있는 ‘정당한’ 직무발명 보상금의 취지에 더 적합할 수 있다.<sup>167)</sup> 현재 일본 법원은 사용자의 이익을 산정함에 있어서 가상의 실시료율을 곱하는 방법과 사용자의 이익률을 곱하는 방법을 모두 적용하고 있다.<sup>168)</sup> 그리고 독일의 경우에는 라이선스 유추방법을 적용함에 있어서는 실시료율을 곱하고 있다고 하더라도, 사용자의 이익 고려방법을 적용함에 있어서는 실시료율을 곱하지 않고 있다.<sup>169)</sup> 또한 영국 법원은 Kelly 판결과 Shanks 판결에서 직무발명 보상금을 산정함에 있어서 가상의 실시료율을 곱하는 방법을 적용하고 있지 않다.<sup>170)</sup> 결국 사용자의 이익을 산정하기 위하여 사용자의 이익률을 곱하는 방법을 직무발명 보상금 산정 법리로 채택함으로써, 종업원에게 가상의 실시료율에 대한 증명을 통하여 직무발명 보상금을 획득할 수 있는 방법과 함께 사용자의 이익률에 대한 증명을 통하여 직무발명 보상금을 획득할 수 있는 방법을 법적으로 보장하는 것은, 종업원으로 하여금 현재보다 더 고액의 직무발명 보상금을 획득할 수 있는 방안을 제시하는 것으로 중요한 의미가 있다고 생각된다.

셋째, 현재 우리나라 법원이 채택하고 있는 두 가지 직무발명 보상금 산정 공식 중에서, 사용자의 이익을 산정함에 있어서 ‘직무발명의 기여도’를 별도의 직무발명 보상금 산정요소로 판단하지 않는 방법을 적용하는 것이 필요하다고 생각된다.<sup>171)</sup> 앞에서 언급한 내용과 연결하면, 사용자의 이익을 산정하기 위하여 ‘사용자의 매출액’에 ‘독점권 기여율’과 ‘가상의 실시료율’을

---

167) 성창익, 앞의 자료(주 52), 7면.

168) 東京地判 平成19. 6. 27. 平成17(ワ) 第2997号; 東京地判 平成16. 1. 30. 判例時報 第1852号, 25頁; 知財高判 平成20. 2. 21. 平成19(ネ) 第10061号.

169) 독일 직무발명 보상금 산정지침, 앞의 원문(주 81), 3-6면.

170) Kelly and Chiu v GE Healthcare Ltd, [2009] EWHC 181 (Pat); Shanks v. Unilever Plc and Others, [2019] UKSC 45 (2019).

171) 이지영 판사는 직무발명의 기여도는 당사자의 주장, 증명이 있는 경우에 한하여, 독자적인 직무발명 보상금 산정요소로 판단하여야 한다는 견해를 개진하였다(이지영, 앞의 논문(주 47), 710면).

곱하는 방법 또는 ‘사용자의 매출액’에 ‘독점권 기여율’과 ‘사용자의 이익률’을 곱하는 방법이 적용되는 것이 필요하다고 생각된다. 그 이유는 직무발명 기여도를 판단하기 위한 정황과 독점권 기여율을 판단하기 위한 정황을 ‘명확히’ 구분하여, 독점권 기여율과 직무발명 기여도를 산정하는 것이 어렵기 때문이다.<sup>172)</sup> 이런 상황이라면 독점권 기여율을 산정함에 있어서 직무발명 기여도를 판단하기 위한 정황과 독점권 기여율을 판단하기 위한 정황을 함께 고려하는 것이 좋을 것으로 판단된다. 특히 우리나라 법원은 독점권 기여율의 판단을 위한 정황과 직무발명 기여도의 판단을 위한 정황을 ‘명확하게’ 구분하지 않은 채로 적용하고 있는 상황이다.<sup>173)</sup> 따라서 사용자의 이익을 산정함에 있어서 직무발명 기여도를 별도의 직무발명 보상금 산정요소로 고려하지 않는 방법은, 법원이 직무발명 보상금을 산정하는 과정에서 ‘동일 정황’이 직무발명 기여도의 판단과 독점권 기여율의 판단에서 중복적으로 고려되고 있다는 비판을 피할 수 있는 좋은 방법이 된다. 그리고 ‘직무발명 기여도’를 독자적인 직무발명 산정요소로 판단하지 않는 것에서 나아가, 앞에서 언급한 ‘가상의 실시료율’ 대신에 ‘사용자의 이익률’을 곱하는 방법을 적용하는 것은, 즉 사용자의 이익을 산정하기 위하여 ‘사용자의 매출액’에 ‘사용자의 이익률’과 ‘독점권 기여율’을 곱하는 방법, 즉 ‘사용자의 매출액’에 ‘사용자의 이익률’을 곱하여 사용자의 ‘실질적인 이익’을 도출한 후에, 당해 ‘실질적인 이익’ 중에서 통상실시권에 해당하는 부분을 공제하기 위하여 ‘독점권 기여율’을 곱하는 방법은 대법원이 사용자의 이익의 개념에 대하여 채

172) 조영선 교수는 자신의 논문에서 직무발명 보상금 산정의 개선사항으로 독점권 기여율에 해당하는 정황과 직무발명 기여도에 대한 정황을 구분하는 기준을 정립하여 이를 적용하는 것이 필요하다고 주장하였다(조영선, 앞의 논문(주 50), 553-559면). 특히 조영선 교수는 ‘독점권 기여율’은 직무발명 관련 기술에 부여된 배타권이 사용자의 매출에 기여하는 정도를 의미하고, ‘직무발명 기여도’는 직무발명 관련 기술 자체가 사용자의 매출액에 기여하는 정도를 의미한다고 언급하면서, ‘독점권 기여율’과 직무발명 기여도’를 판단하기 위한 정황을 유형화하여 적용하는 것이 필요하다고 주장하였다. 사건으로는 ‘독점권 기여율’에 해당하는 정황과 ‘직무발명 기여도’에 해당하는 정황을 구분하는 기준을 설정하는 것은 상당히 어려울 것으로 판단된다. 법원의 입장에서도 개개의 사건에서 이를 구분하여 적용하는 것이 어려울 것으로 판단된다.

173) 서울중앙지방법원 2012. 6. 5. 선고 2011가합18821 판결 등.

택하고 있는 법리, 즉 ‘초과이익’ 또는 ‘독점적·배타적 이익’이라는 개념에 잘 부합하는 것으로 판단된다.<sup>174)</sup> 나아가 ‘직무발명의 기여도’를 별도의 직무발명 보상금 산정요소로 판단하지 않는 방법은 법원이 직무발명 보상금을 산정함에 있어서, 직무발명 보상금 산정요소의 수를 많이 곱하면 곱할수록 직무발명 보상금은 ‘소액’으로 산정될 수 있는 확률이 높아지기 때문에, 동일 사건에서 ‘직무발명 기여도’를 별도의 직무발명 보상금 산정요소로 포함시키지 않는 것이 직무발명이 보상금이 고액으로 산정되도록 할 수 있는 방안이 될 수 있다.<sup>175)</sup>

넷째, 직무발명 보상금을 청구하는 종업원을 ‘강하게’ 보호하기 위하여, 중국처럼 직무발명 보상금에 대한 ‘최소금액’을 발명진흥법에 명시적으로 규정하는 방법이 필요하다고 생각된다. 중국 실시세칙과 같이, 발명진흥법에 “사용자가 직무발명을 실시하여 획득한 영업이익의 몇 % 이상의 직무발명 보상금이 산정되어야 한다.”는 식의 법 규정을 도입하는 것은, 종업원이 사용자로부터 받고 싶은 직무발명 보상금을 자유롭게 주장, 증명하도록 하면서도, 직무발명 보상금으로서의 최소금액을 보장받을 수 있도록 하는 좋은 방안이 될 수 있다. 만일 종업원이 실제 소송에서 청구한 직무발명 보상금 중 법원이 인정한 직무발명 보상금이 법 규정이 언급하고 있는 최소금액보다 소액이 된다면, 종업원은 이 최소금액을 직무발명 보상금으로 받을 수 있다. 따라서 종업원은 새롭게 도입된 발명진흥법상의 직무발명 보상금의 산정에 대한 법정기준에 의하여, 직무발명 보상금을 산정하기 위한 요소들에 대한 증거가 어려운 상황에서도 최소금액의 직무발명 보상금을 보장받을 수 있다. 결국 발명진흥법에 직무발명 보상금에 대한 ‘최소금액’을 법정화하는 방안은 종업원을 보호할 수 있는 법적 장치로 기능할 수 있다.

---

174) 이 산정방법은 사용자의 매출액 중에서 관련 비용을 공제함으로써, 직무발명의 실시를 통한 사용자의 순이익 또는 한계이익을 도출한 후에, 이 중에서 무상의 통상실시권에 해당하는 가치를 제외하는 것이다.

175) 다만 이는 산술적 또는 확률적 판단으로, 이렇게 판단하는 것이 항상 고액의 직무발명 보상금을 도출하는 것은 아니다.

## VI. 결론

이상에서 우리나라에서 직무발명 보상금이 현재보다 고액으로 산정될 수 있는 방안에 대하여 살펴보았다. 본 논문에서 필자가 제안하는 현행 직무발명 보상금 산정 법리의 개선방안은, 직무발명 권리귀속에 대한 법리를 영국식의 ‘전면적인 사용자주의’ 또는 일본식의 ‘실질적인 사용자주의’로 변경하는 것에 대한 대안으로서의 의미를 가진다. 즉, 이 개선방안은 직무발명 권리귀속 법리를 사용자에게 유리하게 설정하는 것으로 인하여 예상되는 종업원 측의 반발을 상쇄시킬 수 있는 방안이 된다. 나아가 이 개선방안은 종업원이 진정으로 원하는 것이 직무발명에 대한 권리의 취득보다는 직무발명 보상금을 받는 것이라면, 고액의 직무발명 보상금이 산정되는 법적 환경을 조성함으로써, 종업원으로 하여금 발명의 창작에 대한 ‘강한 동기(strong incentive)’를 제공할 수 있는 방안이 될 수 있다. 직무발명제도의 취지는 직무발명을 둘러싼 사용자의 이익과 종업원의 이익이 조화를 이룰 수 있도록 도모하여, 종업원의 발명에 대한 창작의욕을 고취함으로써, 궁극적으로는 우리나라의 산업발전을 도모하기 위한 것이다. 본 논문에서의 필자가 제안하는 직무발명 보상금 산정 법리의 개선방안은 우리나라에서 현재보다 고액의 직무발명 보상금이 산정될 수 있도록 함으로써, 종업원의 발명에 대한 의욕을 고취할 수 있기 때문에, 직무발명제도의 취지에 부합한다.

궁극적으로 필자가 제안하는 우리나라 직무발명제도의 설계방안, 즉 직무발명 권리귀속 법리를 전면적인 사용자주의 또는 실질적인 사용자주의로 변경하고, 이와 동시에 직무발명 보상금 산정 법리를 현재보다 고액의 직무발명 보상금이 산정될 수 있도록 하는 법리를 채택하는 것은, 직무발명을 둘러싼 사용자의 이익과 종업원의 이익을 조화롭게 도모할 수 있는 방안이 된다. 특히 필자가 제안하는 직무발명제도의 설계방안은 사용자가 직무발명에 대한 권리를 ‘안정적으로’ 취득할 수 있도록 하는 것과 동시에 종업원의 발명의 창출에 대한 ‘강한 동기’를 제공할 수 있다. 이는 사용자로 하여금 직무발명에 대한 권리의 안정적인 취득을 통하여 직무발명 관련 사업의 효율적인

영위를 가능하게 하고, 종업원으로 하여금 현재보다 더 많은 고품질의 직무 발명을 창출하는 것을 가능하게 할 수 있다. 결과적으로 이는 직무발명제도가 목적으로 하는 우리나라의 산업발전과 경제발전을 유도할 수 있는 좋은 방안이 될 수 있다.



참고문헌

〈단행본(국내 및 동양)〉

- 김선정·김승근, 『선진국 직무발명보상제도』, 한국발명진흥회 지식재산연구센터, 2002.  
조영선, 『특허법(3.0)』, 박영사, 2021.  
특허법원 지적재산소송실무연구회, 『지적재산 소송실무』, 박영사, 2019.  
한국특허법학회, 『직무발명제도 해설』, 박영사, 2015.  
中山信弘 外 二人, 『特許判例百選』, 比較特許法判例研究會 譯, 博英社, 2005.

〈단행본(서양)〉

- Bently, Lionel & Sherman, Brad, *Intellectual Property Law*, Oxford University Press, 2001.

〈학술지(국내 및 동양)〉

- 김병일, “직무발명의 지적재산권법과 노동법의 교차”, 『정보법학』, 제26권 제3호 (2023).  
문려화·정차호, “직무발명보상금 산정을 위한 발명자 공헌도(dedication rate) 산정”, 『성균관법학』, 제31권 제4호(2019).  
설민수, “직무발명 보상금 소송의 쟁점: 산정방식과 그 구체적 산정요소를 중심으로”, 『사법논집』, 제60집(2015).  
신혜은, “중국의 직무발명제도”, 『창작과 권리』, 제77호(2014).  
윤선희, “직무발명 보상금 산정기준에 대한 연구”, 『산업재산권』, 제36호(2011).  
윤선희, “발명진흥법 제15조 제3항에 있어서의 직무발명 보상금 산정 요소에 대한 연구”, 『저스티스』, 통권 제129호(2012).  
이주환, “영국 직무발명제도에 대한 연구”, 『연세법학』, 제40호(2022).  
이주환, “중국 직무발명제도에 대한 연구”, 『외법논집』, 제46권 제3호(2022).  
이주환, “직무발명 권리귀속에 대한 법리의 변경방안 모색”, 『지식재산연구』, 제17권 제4호(2022).  
이지영, “직무발명보상금 산정과 재판례분석 - 2011~2020년간 제1, 2심 판례 분석 -”, 『사법』, 제56호(2021).  
정차호, “직무발명 승계제도 개선방안”, 『성균관법학』, 제27권 제4호(2015).  
정차호·문려화, “직무발명보상금 산정에서의 대상 직무발명의 ‘기여도’ 산정범리”, 『성균관법학』, 제31권 제2호(2019).

정차호·문려화, “직무발명 보상금 산정에 있어서 전용실시료와 통상실시료의 비율에 근거한 독점권기여율(초과매출율)의 산정”, 『과학기술과 법』, 제11권 제1호 (2020).

조영선, “직무발명 보상금 산정의 법적 문제들에 대한 검토와 제언”, 『사법』, 제58호 (2021).

최동배, “직무발명보상금과 종업원의 공헌도와의 관계: 최근 하급심판결을 중심으로 -”, 『인권과 정의』, 제414호(2011).

### 〈학술지(서양)〉

Harguth, Alenxander, “Patent Ownership in Germany: Employees v. Employees”, 25 No. 10 *Intell. Prop. & Tech. L. J.* 15 (2013).

Lo, Vai Io, “Employee Inventions and Works for Hire in Japan: a Comparative Study against the U.S., Chinese, and Germany Systems”, 16 *Temp. Int'l & Comp. L. J.* 279 (2002).

Wündisch, Sebastian, “Employee-Inventors Compensation in Germany – Burden or Incentive?”, 52 *les Nouvelles* 105 (2017).

### 〈학위논문(국내 및 동양)〉

한이청, “중국 직무발명 보상제도에 대한 연구”, 고려대학교, 석사, 2017.

### 〈인터넷 자료〉

Irvine, Natasha Bowyer, “Shanks V Unilever: An Increase in Employee Compensation Claims?”, Penningtons Manches Cooper, 2020, <<https://www.penningtonslaw.com/news-publications/latest-news/2020/shanks-v-unilever-an-increase-in-employee-compensation-claims>>, 검색일: 2023. 3. 30.

Ozanne, Sarah & Beckett, Nick, “A new era in Employee Inventor compensation?”, CMS Law-Now, 2009, <<https://www.cms-lawnow.com/ealerts/2009/03/a-new-era-in-employee-inventor-compensation>>, 검색일: 2023. 3. 30.

田村善之, “使用者が職務發明を自己實施している場合の‘使用者等が受けるべき利益の額’の算定手法について—實施許諾を併用している場合の處理”, 『知的財産法政策學研究』, Vol.27(2010), <[https://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/43635/1/27\\_1-29.pdf](https://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/43635/1/27_1-29.pdf)>, 검색일: 2023. 3. 16.

〈기타 자료〉

- 성창익, “직무발명보상금 산정에서 가상 실시료율을 우선 적용하는 것이 타당한지 여부”, 한국특허법학회 제103차 정기세미나 발표자료, 한국특허법학회, 2022. 12. 17.
- 윤주탁, “직무발명 보상금 산정 실무 및 주요 사례 연구”, 손해액 등 산정 체계화에 관한 공개세미나 자료집, 특허법원, 2019. 1. 14.
- 이지영, “직무발명보상금 소송의 주요 쟁점”, 특허법원 지적재산소송실무연구회 발표 자료, 특허법원, 2021.
- 전성태, “일본 직무발명제도 지침안 검토 및 시사점”, ISSUE & FOCUS on IP, 한국 지식재산연구원, 2016. 3. 4.
- 정차호, “직무발명 보상금 산정에 있어서 특허비등록국가에서의 매출액 포함 여부”, 한국특허법학회 2022 공개세미나 자료집, 한국특허법학회, 2022. 10. 22.

## Searching for Ways to Improve the Legal Principle on the Calculation of Employee Invention Compensation

Lee, Joohwan

Through a thesis, the author presented an opinion proposing to change the legal principles on the belonging of rights for employee inventions to a British-style comprehensive employerism or a Japanese-style substantial employerism. This can lead to backlash from employees. Therefore, it is necessary to create legal environments in which a large amount of compensation can be calculated by changing the legal principles. First, when calculating the employer's sales, it is necessary to include the employer's sales in countries where patent rights are not registered. Second, it is not necessary to apply only the method of multiplying the hypothetical royalty rate, and it is necessary to apply the method of multiplying the employer's profit rate together. Third, among the two methods adopted by Korean courts, it is necessary to apply the method that does not consider the employee invention's contribution rate. Fourth, in order to strongly protect employees the method is needed to stipulate the minimum amount for compensation as in China. The design plan of the employee invention system proposed by the author is a way to harmonize the interests of employers and employees, and it is consistent with

the purpose of the employee invention system.

Keywords

Employee Invention, Calculation of Compensation, Employer's Benefit, Employee's Contribution Rate, Employer's Sales, Monopoly Contribution Rate, Hypothetical Royalty Rate, Employee Invention's Contribution Rate