

## ■ 논 단

# 사용자의 실시료 수입에 근거한 직무발명 보상금 산정방법

- 법원의 판결례에 대한 분석과 평가를 중심으로 -

이 주 환

한국발명진흥회 전문위원 / 법학박사(Ph.D. in Law)

### 요 약 문

직무발명제도는 직무발명을 둘러싼 사용자의 이익과 종업원의 이익을 균형적으로 보호함으로써, 종업원의 발명에 대한 창작 동기를 강화하여 우리나라의 산업발전을 도모하기 위한 제도이다. 이러한 종업원의 창작 동기를 강화하기 위하여 발명진흥법 제15조 제1항은 직무발명에 대한 권리를 사용자에게 승계한 종업원에게 '정당한 보상을 받을 권리'를 규정하고 있다. 여기서 '정당한 보상'이라는 것은 실질적으로 종업원의 발명에 대한 창작 동기를 강화할 수 있을 정도의 직무발명 보상금을 의미한다. 종업원의 창작 동기를 강화할 수 있는 정도의 직무발명 보상금이 산정되려면, 사용자의 실시료 수입에 근거한 보상금 산정의 경우 실무적으로 다음과 같은 사항이 고려될 필요가 있다. 첫째, 사용자가 라이선스계약을 통하여 실제로 받은 '기존 실시료 수입'에 사용자가 당해 계약 기간 동안 받을 수 있을 것으로 예상되는 '추정 실시료 수입' 모두가 사용자의 이익 산정 근거가 되어야 한다. 둘째, 실시료 수입에 근거하여 사용자의 이익을 산정하기 위하여 실시료 수입에 '두 개의' 직무발명 보상금 산정요소를 곱하는 방법의 적용은 지양되어야 하고, '직무발명의 기여도'라는 이름하에 '하나의' 직무발명 보상금 산정요소를 곱하는 방법이 적용될 필요가 있다. 셋째, 사용자가 체결한 라이선스계약에 포함된 직무발명, 특허발명, 노하우, 기술적 정보와 같은 '기술적 요소' 외에 '비기술적 요소'는 사용자의 이익을 산정함에 있어서 제외되어야 하고, 이들 비기술적 요소는 종업원 공헌도의 산정과정에서 고려되어야 한다. 넷째, 사용자가 '포괄적 크로스 라이선스계약'을 체결하여 받은 '균형 보상금'은 실시료 수입으로 인정되어야 한다. 다섯째, 사용자가 '크로스 라이선스계약'을 체결함으로써, 사용자의 실시료 지급 채무가 면제된 것은 사용자의 이익으로 인정되어야 한다. 필자가 제안하는 개선방안은 우리나라에서 현재보다 고액의 직무발명 보상금이 산정될 수 있는 법적 환경을 조성함으로써, 종업원의 발명에 대한 창작 동기를 강화하는 것으로서 발명진흥법의 취지에 부합한다. 나아가 이 방안은 우리나라의 산업발전에 기여할 수 있다.

주제어 : 직무발명, 직무발명 보상금, 사용자의 이익, 실시료 수입, 직무발명의 기여도, 크로스 라이선스, 포괄적 크로스 라이선스, 특허풀

— <目 次> —

|                                                              |                                             |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| I. 서 론                                                       | 5. 실시료 수입에 제반 비용을 공제하여<br>사용자의 이익을 산정한 판결   |
| II. 하급심법원의 다양한 사용자의 이익<br>산정방법                               | III. 크로스 라이선스계약, 포괄적 크로스<br>라이선스계약, 특허풀의 경우 |
| 1. 실시료 수입 그 자체를 사용자의 이익<br>으로 산정한 판결                         | 1. 크로스 라이선스계약의 경우                           |
| 2. 실시료 수입에 직무발명의 기여도 또는<br>직무발명의 비중을 곱하여 사용자의<br>이익을 산정한 판결  | 2. 포괄적 크로스 라이선스계약의 경우                       |
| 3. 실시료 수입에 직무발명의 기여도와<br>독점권 기여율을 함께 곱하여 사용자의<br>이익을 산정한 판결  | 3. 특허풀의 경우                                  |
| 4. 실시료 수입에 직무발명의 기여도와<br>직무발명의 비중을 함께 곱하여 사용자의<br>이익을 산정한 판결 | IV. 하급심법원 판결의 분석과 검토                        |
|                                                              | V. 실시료 수입에 근거한 직무발명 보상금<br>산정방법의 개선방안       |
|                                                              | VI. 결 론                                     |

## I. 서 론

발명진흥법 제15조 제6항1)에 의하면 직무발명 보상금은 ‘직무발명에 의하여 사용자가 얻을 이익’<sup>2)</sup>과 ‘직무발명의 완성에 사용자와 종업원이 공헌한 정도’<sup>3)</sup>를 고려하여 산정된다. 실무적

- 1) 발명진흥법 제15조(직무발명에 대한 보상) ⑥ 사용자 등이 제2항부터 제4항까지의 규정에 따라 종업원 등에게 보상한 경우에는 정당한 보상을 한 것으로 본다. 다만, 그 보상액이 **직무발명에 의하여 사용자 등이 얻을 이익과 그 발명의 완성에 사용자 등과 종업원 등이 공헌한 정도**를 고려하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.
- 2) 이하에서는 ‘사용자의 이익’이라고 약칭한다.
- 3) 실무적으로 법원은 직무발명 보상금의 산정에서 ‘직무발명의 완성에 사용자와 종업원의 공헌한 정도’를 반영하기 위하여 ‘종업원 공헌도’를 산정하거나 ‘1- 사용자 공헌도’를 산정하여 사용자의 이익에 곱한다. 이하에서는 이를 ‘종업원 공헌도’라고 약칭한다. 본 논문에서는 종업원 공헌도에 대한 자세한 논의는 생략한다. 직무발명 보상금 산정요소로서의 종업원 공헌도의 자세한 내용에 대해서는, 이주환, “직무발명 보상금 산정요소로서의 종업원 공헌도 산정방법 - 직무발명 완성 이후의 정황 고려 여부를 중심으로 -”, 『산업재산권』, 제77호(2024), 129-188면 참조.

으로 법원은 ‘사용자의 이익’에 ‘종업원 공헌도’를 곱하여 직무발명 보상금을 산정한다.<sup>4)</sup> 직무발명 보상금 산정요소로서의 ‘사용자의 이익’의 의미를 최초로 정립한 판결은 『대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결』이다.<sup>5)</sup> 이 판결에서 대법원은 사용자의 이익에 대한 중요한 법리를 채택하였다. 그것은 사용자의 이익은 무상의 통상실시권을 넘어 사용자가 직무발명을 배타적·독점적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻은 이익이라는 것이다.<sup>6)</sup> 이 정의에 근거하여 사용자의 이익은 흔히 ‘**독점적·배타적 이익**’<sup>7)</sup> 또는 ‘**초과이익**’<sup>8)</sup>으로 칭해지기도 한다. 실무적으로 법원은 사용자가 직무발명을 실시하는 경우, 즉 사용자가 직무발명을 구체화하는 제품을 생산, 판매하는 경우, 사용자의 이익을 산정하기 위하여 사용자의 매출액에 ‘독점권 기여율’을 곱하는 것은 이 정의에 기인하는 것으로 분석된다.<sup>9)</sup> 또한 사용자가 자신이 보유한

- 4) 이는 종업원에게 지급되는 직무발명 보상금이 ‘실체적 정당성’을 보장하기 위한 취지를 가지고 있다(조영선, 「특허법 3.0」, 박영사, 2021, 228면).
- 5) 이 판결은 직무발명 보상금 청구권 소멸시효 법리를 최초로 정립한 판결이기도 하다. 이 판결에서 대법원은 “구 특허법(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 것, 이하 ‘구 특허법’이라 한다) 제40조 제2항은 사용자가 종업원에게서 직무발명을 승계하는 경우 종업원이 받을 정당한 보상액을 결정하면서 발명에 의하여 사용자가 얻은 이익액과 발명의 완성에 사용자가 공헌한 정도를 고려하도록 하고 있는데, 구 특허법 제39조 제1항에 의하면 사용자는 직무발명을 승계하지 않더라도 특허권에 대하여 무상의 통상실시권을 가지므로, ‘사용자가 얻은 이익’은 **통상실시권을 넘어 직무발명을 배타적·독점적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻은 이익**을 의미한다. 한편 여기서 사용자가 얻은 이익은 **직무발명 자체에 의하여 얻은 이익을 의미하는 것이지 수익·비용의 정산 이후에 남는 영업이익 등 회계상 이익을 의미하는 것은 아니므로** 수익·비용의 정산 결과와 관계없이 직무발명 자체에 의한 이익이 있다면 사용자가 얻은 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 판시하였다. 이 판결에서 대법원은 사용자의 이익의 의미에 대하여 중요한 3가지 법리를 채택하였다.
- 6) 이는 사용자가 종업원으로부터 직무발명에 대한 권리를 승계하지 않을 경우에는 발명진흥법 제10조 제1항에 근거하여 당해 직무발명을 무상으로 실시할 수 있는 권리를 취득한다는 것에 기인한다.
- 7) 특허법원 지적재산소송 실무연구회, 「지적재산 소송실무(제4판)」, 박영사, 2019, 630면.
- 8) 유영선, “직무발명보상금 청구 소송의 실무상 문제점 - 발명자 판단 및 보상금 산정 방식을 중심으로 -”, 「특허법원 개원 20주년 기념논문집」, 특허법원, 2018, 340면.
- 9) 사용자의 매출액에 ‘독점권 기여율’을 곱하여 사용자의 이익을 산정한 최초의 판결은 『서울중앙지방법원 2009. 1. 23. 선고 2007가합101877 판결』이다. 다만 이 판결은 독점권 기여율이라는 용어 대신에 ‘**독점적 효력에 의한 부분의 비율**’이라는 용어를 사용하였다. 사용자의 매출액에 독점권 기여율을 곱하는 것은 일본의 실무에 영향을 받은 것으로 분석된다(이주환, “직무발명 보상금 산정요소로서의 사용자의 이익 산정방법의 개선방안 모색 - 가상의 실시료율, 독점권 기여율, 직무발명 기여도를 중심으로 -”, 「지식재산연구」, 제19권 제1호(2024), 61면). 이에 법원은 사용자가 직무발명을 실시하는 경우에 다음과 같은 공식을 적용하여 직무발명 보상금을 산정한다.

$$\text{직무발명 보상금} = \text{사용자의 이익}(\text{사용자의 매출액} \times \text{독점권 기여율} \times \text{가상의 실시료율}) \\ \times \text{종업원 공헌도} \times \text{공동발명 기여율}$$

또한 법원은 ‘직무발명의 기여도’를 별도의 직무발명 보상금 산정요소로 고려하여 다음과 같은 공식을 적용하여 직무발명 보상금을 산정한다.

$$\text{직무발명 보상금} = \text{사용자의 이익}(\text{사용자의 매출액} \times \text{독점권 기여율} \times \text{가상의 실시료율} \times \text{직무발명의 기여도}) \times \text{종업원 공헌도} \times \text{공동발명 기여율}$$

직무발명에 대하여 라이선스계약을 체결하여 획득한 '실시료 수입' 또한 이 정의에 근거하여 사용자의 이익을 산정하기 위한 법적 근거가 된다.<sup>10)</sup> 그 이유는 사용자가 실시료 수입을 획득할 수 있었던 것은 사용자가 직무발명에 대한 독점적·배타적 권리를 보유하고 있었기 때문이다.<sup>11)</sup> 나아가 사용자가 직무발명 특허권을 양도하여 획득한 '양도대금' 또한 사용자의 이익을 산정하기 위한 법적 근거가 된다.<sup>12)</sup> 그 이유는 사용자가 제3자에게 직무발명 특허권을 양도하여 양도대금을 획득할 수 있었던 것도 사용자가 직무발명에 대한 독점적·배타적 권리를 보유하고 있었기 때문이다. 따라서 하나의 사건에서 사용자의 직무발명이 구체화된 제품의 생산, 판매로 인한 '매출액', 사용자의 라이선스계약을 통한 '실시료 수입', 사용자의 직무발명 특허권의 양도를 통한 '양도대금'이 모두 존재한다면, 이들은 개별적으로 사용자의 이익의 산정을 위한 법적 근거가 된다.<sup>13)</sup>

최근 『대법원 2024. 11. 20. 선고 2023다237514 판결』에서, 대법원은 사용자의 이익은 '**직무발명과 상당인과관계가 있는 이익**'이라고 정의하였다. 이는 '사용자의 이익의 인정범위'를 명시적으로 밝힌 것으로, 그동안 하급심법원이 채택하고 있었던 법리를 대법원이 수용한 것으로 분석된다.<sup>14)</sup> 그리고 이 판결에서 대법원은 "사용자의 이익은 **원칙적으로** 사용자가 종업원으로부터 직무발명을 승계한 시점을 기준으로 **장래** 사용자가 직무발명에 의하여 얻을 것으로 합리적으로 예견되는 이익을 보상금 산정의 기초로 삼아 정당한 보상액을 결정하여야 하고, 다만 장래 사용자가 직무발명에 의하여 얻을 이익을 예상하여 보상금을 결정하는 데에는 어려움이 있으므로, 사용자가 직무발명을 승계한 이후에 실제로 직무발명에 의하여 얻은 이익이 있다면 이를 직무발명에 의하여 사용자가 얻을 이익을 산정할 때 참작할 수 있다."고 판시하였

10) 우리나라 최초의 직무발명 보상금 산정 판결은 『서울지방법원 2000. 11. 24. 선고 99가합103178 판결』로서, 실시료 수입에 근거하여 직무발명 보상금을 산정하였다. 이 판결은 뒤에서 자세히 살펴본다.

11) 한국특허법학회 편·장현진 집필부분, "사용자의 이익", 「직무발명제도 해설」, 박영사, 2015, 237면.

12) 사용자의 양도대금에 근거하여 직무발명 보상금을 산정하는 방법을 명시적으로 인정한 판결은 『대법원 2010. 11. 11. 선고 2010다26769 판결』이다. 이 판결에서 대법원은 "사용자가 직무발명을 제3자에게 양도한 이후에는 더 이상 그 발명으로 인하여 얻을 이익이 없을 뿐만 아니라, 직무발명의 양수인이 직무발명을 실시함으로써 얻은 이익은 양수인이 처한 우연한 상황에 따라 좌우되는 것이어서, 이러한 양수인의 이익액까지 사용자가 지급해야 할 직무발명 보상금의 산정에 참작하는 것은 불합리하므로, 사용자가 직무발명을 양도한 경우에는 특별한 사정이 없는 한 그 양도대금을 포함하여 양도시까지 사용자가 얻은 이익액만을 참작하여 양도인인 사용자가 종업원에게 지급해야 할 직무발명 보상금을 산정해야 한다."고 판시하였다. 약 2년 6개월 이후에 선고된 『대법원 2013. 5. 24. 선고 2011다57548 판결』에서, 대법원은 사용자가 직무발명 특허권을 양도하여 받은 양도대금에 대하여 '**독점권 기여율(50%)**'을 반영할 것인지 여부에 대하여, 이를 인정한 원심법원의 판단을 지지하였다.

13) 3가지 모두를 사용자의 이익 산정 근거로 삼은 판결로는, 서울중앙지방법원 2019. 6. 5. 선고 2017가합570123 판결이 있다.

14) 대법원 2023다237514 판결이 선고되기 이전에, 사용자의 이익은 '직무발명과 상당인과관계가 있는 이익'이라고 명시적으로 언급한 하급심판결은, ① 서울고등법원 2004. 11. 16. 선고 2003나52410 판결, ② 수원지방법원 2020. 1. 22. 선고 2017가합27009 판결, ③ 서울중앙지방법원 2020. 7. 23. 선고 2017가합532473 판결, ④ 특허법원 2021. 2. 3. 선고 2020나1155 판결, ⑤ 특허법원 2021. 11. 25. 선고 2020나1650 판결 등 많은 판결이 있다.

다. 대법원의 이 판시사항 또한 그동안 하급심법원이 실무적으로 사용자의 이익을 산정하면서 적용한 법리를 재확인한 것으로 판단된다.<sup>15)</sup>

그동안 사용자가 직무발명이 구체화된 제품을 생산, 판매하여 획득한 매출액에 근거하여 직무발명 보상금을 산정하는 방법을 연구한 논문은 상당히 많이 발표되었다. 그러나 필자의 조사에 의하면 사용자의 실시료 수입에 근거하여 직무발명 보상금을 산정하는 방법을 독자적으로 연구한 논문은 없었던 것으로 보인다. 다만 사용자의 매출액에 근거하여 직무발명 보상금을 산정하는 방법을 ‘주요’ 연구하는 논문에서, 실시료 수입에 근거하여 직무발명 보상금을 산정하는 방법이 ‘부가적으로’ 간략하게 소개되었던 것으로 확인된다.<sup>16)</sup> 이에 본 논문에서는 사용자의 실시료 수입에 근거하여 직무발명 보상금을 산정하는 방법에 대하여 하급심법원의 판결례를 중심으로 자세히 살펴보고자 한다. 특히 특허권을 다수 보유하고 있는 기업들 사이에 많이 이루어지고 있는 크로스 라이선스계약, 포괄적 크로스 라이선스계약, 특허풀에 있어서, 실시료 수입에 근거한 사용자의 이익 산정방법에 대해서도 법원의 판결례와 함께 살펴본다.<sup>17)</sup>

하급심법원이 사용자의 실시료 수입에 근거하여 직무발명 보상금을 산정한 판결들을 분석하면, i) 실시료 수입 ‘그 자체’를 사용자의 이익으로 산정한 판결,<sup>18)</sup> ii) 실시료 수입에 ‘직무

- 15) 그동안 하급심법원은 발명진흥법이 법문에서 직무발명 보상금을 산정함에 있어서 ‘사용자가 얻을 이익’을 고려하여야 한다고 규정하고 있다는 이유로, 사용자가 종업원으로부터 직무발명을 승계한 시점을 기준으로 ‘장래’ 사용자가 직무발명을 통하여 얻을 이익을 사용자의 이익을 산정함에 있어서 고려하는 방식으로 실무를 운영하여 왔다. 특히 『서울고등법원 2009. 8. 20. 선고 2008나119134 판결』은, 사용자의 이익 산정시점은 원칙적으로는 ‘특허를 받을 수 있는 권리 내지 특허권을 승계한 시점’이라고 해석되므로, **승계시점**을 기준으로 하여 **장래** 사용자가 직무발명에 의해 얻을 것으로 합리적으로 예견되는 이익을 보상금 산정의 기초로 삼아야 하지만, 권리승계에 장래의 이익을 예상하여 실시보상금을 미리 산정함에는 많은 어려움이 있으므로, ① 실제 실시계약의 체결 실적, ② 자사제품의 실시 여부 ③ 매출액 등 권리승계 이후 보상금 청구시까지 발생한 구체적인 사정을 ‘승계 당시 장래 얻을 수 있었던 이익’의 산정에 참작할 수 있고, 나아가 사용자가 직무발명의 실시로 인하여 실제로 이익을 얻은 경우, 특별한 사정이 없는 한 최소한 실현된 이익만큼은 ‘승계당시 장래 얻을 수 있었던 이익’으로 봄이 상당하다고 판시하였다.
- 16) 윤선희 교수의 논문은 일본의 재판례를 중심으로 이에 대한 내용을 일부 소개하고 있다(윤선희, “발명진흥법 제15조 제3항에 있어서의 직무발명 보상금 산정 요소에 대한 연구”, 『저스티스』, 통권 제129호(2012), 137-142면). 이지영 판사의 논문은 사용자가 제품 판매로 획득한 매출액에 근거하여 직무발명 보상금을 산정하는 방법에 대하여 많은 분량을 할애하고 있지만, 실시료 수입에 근거하여 직무발명 보상금을 산정하는 방법에 대해서는 작은 분량을 할애하고 있을 뿐이다(이지영, “직무발명보상금 산정과 재판례분석 - 2011~2020년간 제1,2심 판례 분석 -”, 『사법』, 제56호(2021), 675-676면). 조영선 교수의 논문은 이에 대한 내용을 언급하고 있지 않다(조영선, “직무발명 보상금 산정의 법적 문제들에 대한 검토와 제언”, 『사법』, 제58호(2021), 533-573면).
- 17) ‘크로스 라이선스계약’에 있어서는 사용자가 당해 계약을 통하여 제3자에 대한 실시료 지급의무를 면하게 된 것이 사용자의 이익에 해당하는지 여부가 문제된다. 사건으로는 이를 사용자의 이익으로 인정하여야 한다고 생각한다. 그리고 ‘포괄적 크로스 라이선스계약’에 있어서는 사용자가 당해 계약의 체결을 통하여 특정 금액을 받은 경우에 당해 금액이 실시료 수입에 해당하는지 여부가 문제된다. 사건으로는 이는 실시료 수입에 해당한다고 생각한다. 이에 대해서는 뒤에서 자세히 살펴본다.
- 18) 서울지방법원 북부지원 2003. 7. 3. 선고 2002가합3727 판결; 청주지방법원 2015. 11. 25. 선고 2015가합20824 판결; 서울중앙지방법원 2016. 7. 15. 선고 2013가합548944 판결; 서울중앙지방법원 2019. 6. 5. 선고 2017가합570123 판결.

발명의 기여도<sup>19)</sup> 또는 '직무발명의 비중'<sup>20)</sup>을 곱하여 사용자의 이익을 산정한 판결,<sup>21)</sup> iii) 실시료 수입에 '직무발명의 기여도'와 '독점권 기여율'을 함께 곱하여 사용자의 이익을 산정한 판결,<sup>22)</sup> iv) 실시료 수입에 '직무발명의 기여도'와 '직무발명의 비중'을 함께 곱하여 사용자의 이익을 산정한 판결,<sup>23)</sup> v) 실시료 수입에 라이선스계약의 체결에 수반되는 '제반 비용'을 공제하여 사용자의 이익을 산정한 판결<sup>24)</sup>이 있다.<sup>25)</sup> 여기서 문제가 되는 것은 법원이 개별 사건에서 어떠한 산정방법을 적용하는가에 따라서 최종적으로 산정되는 직무발명 보상금이 달라질 수 있는데, 이는 보상금 산정에 대한 법적 안정성을 해할 우려가 있다는 것이다.<sup>26)</sup>

- 19) 각주 9번에서 언급된 '직무발명의 기여도'는 일반적으로 '사용자가 생산, 판매하는 제품에 직무발명이 일부분에 해당하는 경우', 사용자가 직무발명을 실시하여 획득한 매출액에서 당해 직무발명이 기여한 정도를 의미한다. 다만 실무적으로 법원은 직무발명의 기여도는 사용자가 직무발명을 실시하여 획득한 매출액에서 당해 직무발명의 '기술적 특징이 기여하는 부분'을 산정하는 것이라는 전제하에, 직무발명의 기여도를 산정함에 있어서 당해 직무발명의 기술적 특징과 관련이 없는, 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 등 '비기술적 요소들'이 사용자의 제품에 기여하고 있다는 것은 제외된다는 입장을 취하고 있다(이주환, 앞의 논문(주 9), 66-67면).
- 20) 실무적으로 사용자의 실시료 수입에 근거한 사용자의 이익 산정방법에서는 각주 9번에서 언급한 직무발명이 구체화된 제품의 생산, 판매에 근거한 사용자의 이익 산정방법과 달리, 실시료 수입에서 '직무발명이 차지하는 비중'이 얼마인가를 판단하는 것, 즉 '직무발명의 비중'이라는 직무발명 보상금 산정요소가 고려되어 왔다. 여기서 '직무발명의 비중'이라는 개념은 각주 19번에서 설명한 '직무발명의 기여도'라는 개념과 상당히 유사한 것으로 분석된다. 다만 최근 일부 하급심판결은 실시료 수입에 근거한 사용자의 이익을 산정하면서 '직무발명의 비중'이라는 용어가 아닌 '직무발명의 기여도'라는 용어도 사용하고 있다. 즉 하급심법원은 사용자의 전체 실시료 수입에서 일정 부분을 사용자의 이익으로 산정하기 위하여 '직무발명의 비중'이라는 용어와 '직무발명의 기여도'라는 용어를 혼용하고 있는 실정이다, 특히하게도 하나의 사건에서 '직무발명의 비중'과 '직무발명의 기여도'를 함께 고려한 판결도 있다. 이런 측면에서 사용자의 실시료 수입에 근거한 사용자의 이익 산정방법에서 두 용어의 의미에 대한 구분이 이루어져야 한다고 생각된다. 두 개념의 의미와 구분에 대해서는 뒤에서 실시료 수입에 근거하여 사용자의 이익을 산정한 하급심판결들을 하나씩 검토하면서 논의하기로 한다.
- 21) 서울고등법원 2004. 11. 16. 선고 2003나52410 판결; 서울고등법원 2010. 2. 11. 선고 2008나106190 판결; 서울남부지방법원 2012. 12. 21. 선고 2010가합16664 판결; 서울중앙지방법원 2016. 2. 17. 선고 2014가합513662 판결; 대전고등법원 2016. 12. 27. 선고 (청주)2015나11954 판결; 특허법원 2019. 2. 14. 선고 2018나1268 판결.
- 22) 서울중앙지방법원 2018. 1. 18. 선고 2016가합529630 판결.
- 23) 서울중앙지방법원 2025. 7. 3. 선고 2023가합64193 판결.
- 24) 서울중앙지방법원 2012. 11. 23. 선고 2010가합41527 판결.
- 25) 뒤에서 살펴볼 것이지만 실시료 수입에 '직무발명과 상당인과관계가 있는 부분'과 '직무발명의 기여도'를 곱한 판결도 있다. 이는 대법원 2024. 11. 20. 선고 2023다237514 판결의 판시사항에 영향을 받은 판결로 분석된다. 이러한 판결로는 특허법원 2025. 7. 24. 선고 2024나10157 판결과 특허법원 2025. 7. 24. 선고 2023나10778 판결이 있다.
- 26) 실시료 수입 '그 자체'를 사용자의 이익으로 산정하는 방법에 의하여 산정된 보상금은 실시료 수입에 직무발명의 비중, 직무발명의 기여도, 독점권 기여율 중에서 '하나의' 직무발명 보상금 산정요소를 곱하여 사용자의 이익을 산정하는 방법에 의하여 산정된 보상금보다 고액의 보상금이 산정될 가능성이 크다. 동일한 논리로 실시료 수입에 '하나의' 보상금 산정요소를 곱하여 사용자의 이익을 산정하는 방법에 의하여 산정된 보상금은 실시료 수입에 '두개의' 보상금 산정요소를 곱하여 사용자의 이익을 산정하는 방법에 의하여 산정된 보상금보다 고액의 보상금이 산정될 가능성이 크다. 즉 산술적으로 실시료 수입에 많은 수의 보상금 산정요소가 곱해질수록 사용자의 이익은 더 소액으로 산정될 수 있는 가능성이 커지고, 결국 이는 '소액의 직무발명 보상금이 산정되도록 하는 결과를 초래할 수 있다. 지나치게 소액의 직무발명 보상금이 산정되는 것은 중원원의 발명 창작에

이에 본 논문에서는 다양한 산정방법을 적용하여 직무발명 보상금을 산정한 하급심판결들을 소개하고 분석함으로써, 실시료 수입에 근거한 직무발명 보상금 산정방법에 대한 개선방안을 개진하고자 한다. 우선 사용자의 실시료 수입에 근거하여 사용자의 이익을 다양한 방법으로 산정한 하급심판결들을 살펴본다(Part II). 다음으로 크로스 라이선스계약, 포괄적 크로스 라이선스계약, 특허풀에 있어서 실시료 수입에 근거하여 사용자의 이익을 산정하는 방법에 대하여 법원의 판결례와 함께 살펴본다(Part III). 이어서 이상에서 살펴본 하급심판결들을 분석, 검토한다(Part IV). 이상에서의 논의에 근거하여 실시료 수입에 근거한 직무발명 보상금 산정방법에 대한 개선방안을 개진한다(Part V). 결론에서는 필자가 본 논문에서 제안하는 개선방안의 의의를 직무발명 보상제도의 법 정책적 관점에서 살펴본다(Part VI).

## II. 하급심법원의 다양한 사용자의 이익 산정방법

### 1. 실시료 수입 그 자체를 사용자의 이익으로 산정한 판결

가. 서울지방법원 2000. 11. 24. 선고 99가합103178 판결

#### (1) 사실관계와 법원의 판단

이 판결은 우리나라 법원이 직무발명 보상금을 산정한 ‘최초의’ 판결이다.<sup>27)</sup> 종업원 A는 종업원 B와 함께 ‘터널 및 지하공간 건설공사에서 사용할 수 있는 발파공법’에 대한 직무발명을 완성하여 사용자 C에게 직무발명에 대한 권리를 승계하였다. 1994년 7월 13일 사용자 C는 당해 직무발명에 대하여 특허출원을 하였고, 1997년 8월 11일 특허등록을 받았다. 사용자 C는 당해 직무발명에 대하여 여러 기업과 라이선스계약을 체결하여 1999년 10월말까지 1,319,000,000원의 실시료를 받았다. 서울지방법원은 i) 직무발명 보상규정은 직무발명에 대한 실시를 유상으로 허여한 경우에는 실시료 수입금의 ‘10%’ 이내에 해당하는 금액을 발명자에게 지급한다

대한 동기를 약화시키는 것으로 직무발명 보상금 청구권을 규정한 발명진흥법의 취지에 부합하지 않을 수 있는 우려가 있다.

- 27) 우리나라에 직무발명제도가 최초로 도입된 것은 1961년 12월 31일 특허법 전부개정(법률 제950호)을 통해서였다. 1961년 개정 특허법 제16조는 직무발명 보상금 청구권에 대하여 규정하였다. 당시의 규정에서 특이한 것은 법원이 직무발명 보상금을 산정함에 있어서 사용자가 종업원에게 지급한 ‘보수’를 참작하여야 한다는 것이었다(1961년 특허법 제16조 제3항). 우리나라에서 직무발명 보상금 청구권을 법률로써 인정된 것이 1961년이었음에도 불구하고, 실제로 법원의 판결을 통하여 직무발명 보상금이 산정된 것이 2000년에 이르러서야 가능하였다는 것은, 그동안 우리나라에서 종업원의 경제적, 사회적 지위가 상당히 열악하였다는 것을 반증하는 것이라고 생각된다. 우리나라 직무발명제도의 연혁에 대해서는, 이주환, 「각국의 직무발명제도에 대한 비교법적 연구」, 특허법원 국제지식재산권법연구센터, 2022, 281-294면 참조.

고 규정하고 있고, ii) 종업원 A와 종업원 B는 직무발명에 대한 자신들의 지분을 각각 40%와 60%로 신고하였다는 이유로, iii) 직무발명 보상금을 52,760,000원으로 산정하였다.<sup>28)</sup>

## (2) 판결의 검토

현재의 법리의 관점에서 이 판결의 직무발명 보상금 산정과정에서 문제점으로 지적될 수 있는 것은 직무발명 보상금 산정요소로서의 ‘종업원 공헌도’가 고려되지 않았다는 것이다.<sup>29)</sup> 법원이 사용자의 이익을 산정하면서, 사용자가 라이선스계약을 통하여 획득한 실시료 수입에 ‘10%’를 곱한 것은 직무발명 보상규정상의 내용, 즉 “실시료의 10% 이내에 해당하는 금액을 종업원에게 지급한다.”는 것을 고려한 것으로 판단되기 때문이다.<sup>30)</sup> 이런 측면에서 이 판결을 사용자가 받은 실시료 수입 그 자체가 사용자의 이익으로 산정되는 판결이 아니다. 다만 이 판결은 직무발명 보상금을 산정함에 있어서 종업원 공헌도를 전혀 고려하지 않았다는 점에서, 사용자가 받은 실시료 수입 자체가 사용자의 이익으로 산정된 판결로 ‘의율’하여 볼 수 있을 것으로 생각된다.<sup>31)</sup>

28) 서울지방법원이 직무발명 보상금을 산정하기 위하여 사용한 공식은 다음과 같다.

|                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\text{실시료 수입}(1,319,000,000\text{원}) \times \text{직무발명 보상규정상 제한}(10\%) \times \text{공동발명 기여율}(40\%) = \text{직무발명 보상금}(52,760,000\text{원})$ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

이 판결에서 서울지방법원은 직무발명 신고서에 기재된 종업원 A와 종업원 B의 지분율을 그대로 종업원 A에 대한 공동발명 기여율로 인정하였다. 그러나 실무적으로 법원은 직무발명 신고서에 기재된 지분율은 참고로 할 뿐이고, 양 당사자가 제출한 소송자료에 근거하여 실제관계에 부합하는 공동발명 기여율을 산정하고 있다. 직무발명 보상금 산정요소로서의 공동발명 기여율에 대한 자세한 내용은, 이주환, “직무발명 보상금 산정요소로서의 공동발명 기여율 산정방법 - 법원의 판결의 판결례와 법원이 고려한 정황을 중심으로 -”, 『IT와 법연구』, 제30집(2025), 1-46면 참조.

- 29) 당시 서울지방법원이 종업원 공헌도를 고려하지 않은 이유를 굳이 찾자면, 2001년 2월 3일 『법률 제6411호』로 특허법이 개정되기 전까지 특허법 제40조 제2항은 “제1항의 규정에 의한 보상의 액을 결정함에 있어서는 그 발명에 의하여 사용자 등이 얻은 이익의 액과 그 발명의 완성에 사용자 등이 공헌한 정도를 고려하여야 하며, 종업원 등이 정당한 결정방법을 제시한 때에는 이를 참작하여야 한다.”고 규정하고 있어서 종업원 공헌도를 고려하여야 할 이유를 찾지 못한 것에 기인하였다고 조심스럽게 추측해본다. 이후 2002년 4월 1일 『법률 제6635호』에 의하여 개정된 특허법 제40조 제2항은 “제1항의 규정에 의한 보상의 액을 결정함에 있어서는 그 발명에 의하여 사용자 등이 얻은 이익의 액과 그 발명의 완성에 사용자 등 및 종업원 등이 공헌한 정도를 고려하여야 한다.”고 규정하였다. 즉 이 판결의 선고 당시인 2000년경에 서울지방법원은 당시 법문에 규정된 직무발명의 완성에 사용자가 공헌한 정도를 각주 3번에서 언급한 현재의 법리의 내용으로 받아들이지 않은 것으로 판단된다.
- 30) 만일 실시료 수입에 10%를 곱한 것이 ‘종업원 공헌도’라면 종업원 공헌도가 10%라는 이유에 대하여 판결문에 설명이 있어야 할 것인데, 이에 대한 설명이 전혀 없기 때문이다.
- 31) 만일 이 사건에서 법원이 직무발명 보상규정상 제한비율인 10%를 종업원도 공헌도로 산정하였다면, 그 실질에 있어서는 실시료 수입 그 자체를 사용자의 이익으로 산정한 결과가 도출된다.



나. 서울지방법원 북부지원 2003. 7. 3. 선고 2002가합3727 판결

(1) 사실관계와 법원의 판단

이 판결은 직무발명 보상금 산정 실무에 많은 영향을 준 판결로 평가되고 있다.<sup>32)</sup> 종업원 A는 1997년 1월 1일 사용자 기업에 입사하여 '이트라코나졸'이라는 항진균성 물질을 연구하였다. 종업원 A는 타 종업원과 함께 기업 B의 이트라코나졸 제품과 생물학적으로 동등하면서도 생산성과 안정성이 더 우수한 '경구용 이트라코나졸정제의 제조방법'에 대한 3개의 직무발명인 직무발명 4, 5, 6을 완성하였다. 종업원 A와 타 종업원은 사용자 C에게 당해 직무발명에 대한 권리를 승계하였고, 사용자 C는 당해 직무발명에 대하여 특허출원을 하였다. 사용자 C는 직무발명 4, 5, 6을 포함한 타 종업원들이 완성한 특허발명 1, 2, 3을 실시하여 '경구용 100mg 이트라코나졸정제'를 생산하였다. 2000년 1월 7일 사용자 C는 기업 B와 특허발명 1, 2, 3과 직무발명 4, 5, 6에 대한 전용실시권을 설정하는 계약을 체결하였다.<sup>33)</sup>

서울지방법원 북부지원은 당시 직무발명 보상금 청구권을 규정하고 있었던 구 특허법 제40조 제1항을 **종업원을 보호하기 위한 '강행규정'**이라고 언급하면서,<sup>34)</sup> 종업원 A의 직무발명 보

32) 이주환, 앞의 책(주 27), 338면.

33) 당해 계약에는 기업 B는 사용자 C에게 ① **계약금**으로 4백만 달러, ② **라이센스비**로 2백만 달러를 지급하고, ③ **실시료**로 반년 단위로 순매출액의 3%(순매출액이 2천만 달러 이하인 경우) 또는 순매출액의 5%(순매출액이 2천만 달러를 초과하는 경우) 지불한다고 기재되어 있었다. 그리고 당해 계약에는 사용자 C가 이 계약 체결시에 **'이미 출원한 특허'**뿐만 아니라 사용자 C가 계약기간 중에 **'출원할 모든 특허'**에 대하여 전용실시권을 가진다고 기재되어 있었다. 또한 당해 계약에는 사용자 C가 가진 **'노하우'**도 포함된다고 기재되어 있었다. 나아가 당해 계약에는 별도의 조항에 의하여 종료되지 않는 한 당해 계약은 '실시제품의 특허기간 동안' 유효하다고 기재되어 있었다. 특허발명 1, 2, 3과 직무발명 4, 5, 6의 명칭, 출원일, 등록일, 발명자는 다음과 같다.

| 구분     | 발명의 명칭                                               | 출원일           | 등록일           | 발명자               |
|--------|------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|
| 특허발명 1 | 용해도를 개선한 이줄계 항진균제 및 이를 함유하는 제제                       | 1997. 6. 16.  | -             | 종업원 D, E, F       |
| 특허발명 2 | 항진균제와 유기산류의 공용혼합물 및 이를 함유하는 약학적 과제                   | 1997. 6. 16.  | 2002. 1. 9.   | 종업원 D, E, F       |
| 특허발명 3 | 당류를 이용하여 용해도 및 용해속도를 증가시킨 이트라코나졸 경구용 조질물 및 그 제조방법    | 1997. 12. 19. | 2002. 12. 26. | 종업원 G             |
| 직무발명 4 | 이트라코나졸을 함유하는 항진균성 제제 및 그의 제조방법                       | 1999. 8. 23.  | 2002. 2. 28.  | 종업원 A, G, H       |
| 직무발명 5 | 생체 내 이용률 향상과 개인간 및 개인내 흡수 편차를 감소시킨 이트라코나졸 함유 항진균성 제제 | 1999. 12. 8.  | -             | 종업원 A, G, H, I, J |
| 직무발명 6 | 위산도 비의존성 고용해도를 갖는 이트라코나졸 함유 약학적 조성물 및 그 제조방법         | 2000. 4. 21.  | -             | 종업원 A, G, H, I, J |

34) 이 판결은 현재 직무발명 보상금 청구권을 규정하고 있는 발명진흥법 제15조 제1항이 '강행규정'에 해당한다는 것을 '최초로' 언급한 판결로 보인다.

상금으로 3억 원을 산정하였다.<sup>35)</sup> 특히 북부지원은 ① 사용자 C가 기업 B로부터 ‘계약금’과 ‘라이선싱비’로 받은 7,030,903,000원, ② 2000년 9월부터 2002년 6월까지 ‘**실시료**’로 받은 1,581,386,676원, ③ 2002년 7월부터 이 사건 변론종결일인 2003년 6월까지의 ‘**추정 실시료**’ 862,574,544원, ④ 2003년 7월부터 당해 계약의 만료시기인 2020년 3월까지의 ‘**추정 실시료**’ 10,398,654,692원<sup>36)</sup>을 더하면 총 19,873,518,912원인데, ⑤ 사용자 C의 추정 총수입, 6개 특허발명의 우수성, 사용자 C의 시장에서의 지위 등 이 사건에 나타난 여러 사정을 고려하면 사용자 C의 이익은 ‘200억’이라고 하였다.<sup>37)</sup>

특히 소송에서 사용자 C는 직무발명뿐만 아니라 자신이 가진 ‘**노하우**’도 당해 계약에 포함되어 있고, 자신으로 하여금 항진균제 시장을 포기하도록 하는 대가를 고려하여 대금을 산정한 것이기 때문에, 기업 B로부터 받은 금원 ‘모두’가 사용자 C의 이익으로 산정될 수 없다고 주장하였다. 이에 대하여 법원은 사용자 C의 주장을 배척하면서, i) 당해 계약에서 언급되어 있는 ‘노하우’는 당해 직무발명에 대한 보다 구체적인 정보 또는 자료, 즉 사용자 C가 개발한 이트라코나졸정제의 제조방법인 당해 직무발명에 관한 ‘**모든 정보 또는 자료**’를 의미하고, ii) 사용자 C가 기업 B와 당해 직무발명에 대한 전용실시를 내용으로 하는 계약을 체결하고 이에 대한 대가로 금원을 지급받았다면, 계약금, 라이선싱비, 정기적인 실시료 등 형식을 달리하였다고 하더라도 ‘모두’가 전용실시료에 해당한다고 설명하였다.

## (2) 판결의 검토

이 판결은 사용자 C의 실시료 수입 ‘그 자체’를 사용자 C의 이익으로 산정한 판결이다. 또한 이 판결은 전용실시권계약에 대한 ‘계약금’과 당해 계약의 체결에 필요한 ‘라이선싱비’ 또한 실시료 수입에 해당한다고 판단하여 사용자 C의 이익으로 산정하였다. 나아가 이 판결은 사용자 C가 라이선스계약에 따라 ‘**이미 지급 받은 실시료**’뿐만 아니라, 당해 계약에 근거하여 사용자가 계약기간 만료일까지 받을 수 있을 것으로 예상되는 ‘**추정 실시료**’ 또한 사용자 C의 이익으로 산정

35) 서울지방법원 북부지원이 직무발명 보상금을 산정하기 위하여 사용한 공식은 다음과 같다.

$$\begin{aligned} & \text{직무발명 보상금(3억 원)} = \\ & \text{사용자 C의 이익(200억 원)} \times \text{종업원 공헌도(5\%)} \times \text{공동발명 기여율(30\%)} \end{aligned}$$

36) 이 금액은 이 사건 변론종결일인 2003년 6월을 기준으로 호프만식 계산법에 의하여 현가한 것이다.

37) 서울지방법원 북부지원이 사용자 C의 이익을 산정하기 위하여 사용한 공식은 다음과 같다.

$$\begin{aligned} & \text{사용자 C의 이익(19,873,518,912원)} = \\ & \text{계약금 및 라이선싱비(7,030,903,000원)} + \text{2000년 9월부터 2002년 6월까지 받은 실시료 (1,581,386,676원)} \\ & + \text{2002년 7월부터 이 사건 변론종결일 당시 2003년 6월까지의 추정 실시료 (862,574,544원 = 월 평균 71,881,212원(1,581,386,676 \div 22개월) \times 12개월)} + \text{2003년 7월부터 당해 계약기간 만료시기인 2020년 3월까지의 추정 실시료(10,398,654,692원)} \end{aligned}$$

하였다.<sup>38)</sup> 이러한 이유로 이 사건에서는 고액의 직무발명 보상금이 산정될 수 있었던 것으로 분석된다. 그러나 이 사건에서 사용자 C와 기업 B는 특허발명 1, 2, 3과 직무발명 4, 5, 6을 포함하는 6개 특허발명에 대한 라이선스계약을 체결하였고, 종업원 A는 특허발명 1, 2, 3의 발명자가 아님에도 불구하고, 6개의 특허발명의 실시에 대한 대가로 받은 실시료 '전부'를 사용자의 이익으로 산정하는 것은, 발명진흥법에 반하는 것으로 판단된다. 그 이유는 실시료 수입 전체가 직무발명에 기인한 사용자의 이익이 아니기 때문이다. 결국 이 판결에서 실시료 수입 중 특허발명 1, 2, 3에 해당하는 부분은 '직무발명의 비중' 또는 '직무발명의 기여도'라는 명목하에 제외되었어야 한다고 생각된다.<sup>39)</sup>

다. 청주지방법원 2015. 11. 25. 선고 2015가합20824 판결

#### (1) 사실관계와 법원의 판단

종업원 A는 9건 직무발명을 완성하여 사용자 B에게 당해 직무발명에 대한 권리를 승계하였다. 9건 직무발명 중에서 7건은 종업원 A가 단독으로 완성하였지만, 2건은 종업원 C, D와 공동으로 완성한 것이었다. 사용자 B는 9건의 직무발명 중에서 종업원 A가 단독으로 완성한 7건을 단독으로 출원하여 특허등록을 받았고, 종업원 A, C, D가 공동으로 완성한 2건은 사용자 B와 기업 E가 공동으로 출원하여 특허등록을 받았다. 사용자 B는 기업 E와 9건 직무발명에 대한 라이선스계약을 체결하였고, ① 단독으로 특허등록 받은 7건 직무발명에 대해서는 실시료로 67,618,279,846원을, ② 공동으로 특허등록 받은 2건 직무발명에 대해서는 실시료로 3,211,372,061원을 받았다. 청주지방법원은 직무발명 보상금으로 686,887,371원을 산정하였다.<sup>40)</sup>

특히 소송에서 사용자 B는 자신과 기업 E와 공동으로 출원하여 특허권을 받은 2건의 직무발명에 대하여 사용자의 이익을 산정함에 있어서 자신이 투입한 '연구개발비'가 공제되어야 한

38) 이 판결에서의 사용자의 이익을 산정방법은, 사용자가 직무발명이 구체화된 제품을 생산, 판매하는 경우에 있어서, ① 기존의 직무발명을 구체화하는 제품의 생산량의 '평균 증가율'을 도출하여, 이 사건 변론종결일로부터 직무발명 특허권 존속기간 만료일까지 연도별로 '추정 매출액'을 산정하여 '기존 매출액'에 합산하여 사용자의 이익을 산정한 판결(서울고등법원 2014. 7. 17. 선고 2013나2016228 판결)과 ② 직무발명을 구체화하는 '제품의 특성', '관련 제품시장의 상황' 등을 고려하여, 당해 직무발명 특허권의 존속기간이 만료되기 이전에 당해 제품에 대한 장래의 매출기간을 특정한 후, 당해 제품에 대한 기존 매출액을 기준으로 당해 매출기간 동안 사용자가 획득할 수 있는 '추정 매출액'을 산정하여 '기존 매출액'에 합산하여 사용자의 이익을 산정한 판결(서울고등법원 2013. 1. 10. 선고 2011나100994 판결)에 나타난 산정방법과 동일한 취지를 가지고 있는 것으로 분석된다.

39) 이는 사용자의 대리인이 이에 대한 주장을 하지 않았던 것에 기인한 것으로 분석된다. 그러나 이 판결의 항소심판결인 서울고등법원 2004. 11. 16. 선고 2003나52410 판결은 당해 계약에 따른 사용자의 수입액 '전부'를 사용자의 이익으로 볼 수 없다는 이유로, 사용자의 수입액의 '50%'만이 사용자의 이익이 된다고 판단하였다. 이 판결은 뒤에서 자세히 살펴본다.

40) 청주지방법원이 직무발명 보상금을 산정하기 위하여 사용한 공식은 다음과 같다.

다고 주장하였다. 이에 대하여 지방법원은 사용자 B의 주장을 배척하면서, 그 이유에 대하여 i) ‘사용자가 얻을 이익’은 수익·비용의 정산 이후에 남는 영업이익 등의 회계상 이익을 의미하는 것은 아니므로, 이러한 비용이 실시료 수취 또는 직무발명 처분과정에서 직접적으로 발생한 공과금 등 직접비용이 아닌 이상 공제할 것은 아니고, ii) 사용자 B가 지출한 연구개발비는 종업원 공헌도의 산정과정에서 반영하는 것이 타당하다고 설명하였다.

## (2) 판결의 검토

이 판결은 실시료 수입 그 자체를 사용자의 이익으로 산정한 판결이다. 이 판결에서의 법원의 판단은 타당하다고 생각된다. 그 이유는 당해 계약에는 종업원 A가 사용자 B에게 승계한 직무발명 이외에 다른 특허발명이 포함되어 있지 않아, 사용자 B가 받은 전체 실시료 수입이 당해 직무발명에 기인한 것으로 판단할 수 있기 때문이다. 즉 사용자가 받은 전체 실시료 수입에서 직무발명의 기여도 또는 직무발명의 비중은 ‘100%’라고 판단할 수 있다. 특히 이 판결에서 법원은 사용자의 이익을 산정함에 있어서 사용자의 주장, 즉 자신이 투여한 ‘연구개발비’가 공제되어야 한다는 주장을 배척함으로써, 고액의 직무발명 보상금이 산정될 수 있었다. 그리고 이 판결에서 법원은 사용자가 투여한 ‘연구개발비’는 종업원 공헌도의 산정과정에서 고려되어야 한다고 강조하였는데, 이러한 법원의 판단은 타당하다고 생각된다. 그 이유는 연구개발비는 전형적으로 종업원 공헌도 산정과정에서 ‘하향조정 정황’으로 고려되는 정황이기 때문이다.<sup>41)</sup> 특히 사용자가 연구개발비를 ‘많이’ 투여하였다는 정황은 사용자의 공헌도를 ‘높게’ 평가하는 정황이 됨과 동시에 종업원의 공헌도를 ‘낮게’ 평가하는 정황이 된다.

라. 서울중앙지방법원 2016. 7. 15. 선고 2013가합548944 판결

## (1) 사실관계와 법원의 판단

종업원 A는 사용자 기업 재직 중에 37건 직무발명을 완성하여 사용자 B에게 당해 직무발명에 대한 권리를 승계하였다. 사용자 B는 37건 직무발명 중에서 ① 직무발명 10과 직무발명 13에 해당하는 공법 X와 공법 Y, ② 직무발명 16과 직무발명 35에 해당하는 공법 Z에 대하여 여러 기업에게 통상실시권을 설정하였다.<sup>42)</sup> 사용자 B는 공법 B에 대하여 92,925,649원, 공법 C에

$$\begin{aligned} & 9건의 직무발명 보상금(686,887,371원) = \\ & 7건 직무발명 보상금(사용자의 이익(67,618,279,846원) \times 종업원 공헌도(1\%)) + 2건 직무발명 \\ & \quad \text{보상금(사용자의 이익(3,211,372,061원) \times 종업원 공헌도(1\%) \times 공동발명 기여율(33.3\%))} \end{aligned}$$

41) 직무발명 보상금 산정요소로서의 종업원 공헌도의 ‘상향조정 정황’과 ‘하향조정 정황’의 자세한 내용에 대해서는, 이주환, 앞의 논문(주 3), 137-142면 참조.

대하여 327,789,500원, 공법 D에 대하여 862,755,000원의 실시료를 받았다. 서울중앙지방법원은 실시료 수입에 대한 직무발명 보상금으로 282,133,487원을 산정하였다.<sup>43)</sup>

지방법원은 사용자의 이익을 산정하면서, i) 공법 X, Y, Z는 2개의 직무발명으로 이루어져 있지만, 반드시 2개의 직무발명이 합쳐져야만 각 공법이 완성되는 것이 아니고, **1개의 직무발명만으로도 각 공법의 실시가 가능하고**, ii) 사용자 B가 각 공법으로부터 이익을 얻을 수 있는 기간은, 사용자 B가 각 공법에 대한 통상실시권을 처음으로 허여할 수 있었던 날, 즉 **‘각 공법 이루는 2개의 직무발명 중 먼저 등록된 직무발명 등록일’**로부터 사용자 B가 각 공법의 통상실시권을 마지막으로 허여할 수 있는 날, 즉 **‘먼저 출원된 직무발명의 존속기간 만료일까지’**이기 때문에, iii) 공법 X, Y의 경우는 직무발명 13의 등록일로부터 직무발명 13의 존속기간 만료일까지이고, 공법 Z의 경우는 직무발명 16의 등록일로부터 직무발명 35의 존속기간 만료일까지인데, iv) 결국 공법 X, Y의 경우, 직무발명 13의 등록일로부터 이 사건 변론종결일인 2016년 6월 3일까지(4년 179일) 받은 이익을 **연평균을 환산한 액수**를 기초로,<sup>44)</sup> 당해 변론종결일 다음 날부터 직무발명 13의 존속기간 만료일인 2031년 7월 22일까지의 이익을 **호프만식 계산법으로 계산**하고,<sup>45)</sup> v) 공법 Z의 경우, 직무발명 16의 등록일로부터 이 사건 변론종결일인 2016년 6월 3일까지(3년 307일) 받은 이익을 **연평균을 환산한 액수**를 기초로,<sup>46)</sup> 당해 변론종결일 다음 날부터 직무발명 35의 존속기간 만료일인 2032년 5월 14일까지의 이익을 **호프만식 계산법으로 계산**하면,<sup>47)</sup> vi) 공법 X에 대한 사용자의 이익은 228,838,959원, 공법 Y에 대한 사용자의 이익은 807,215,416원, 공법 Z에 대한 사용자의 이익은 2,585,884,161원이 된다고 하였다.<sup>48)</sup>

- 42) 직무발명 10과 직무발명 13은 종업원 A와 타 종업원 1명이 공동으로 완성한 것이다. 그리고 직무발명 16과 직무발명 35는 종업원 A와 타 종업원 3명이 공동으로 완성한 것이다.

- 43) 법원이 실시료 수입에 의한 직무발명 보상금을 산정하기 위하여 사용한 공식은 다음과 같다.

$$\begin{aligned} & \text{실시료 수입에 의한 직무발명 보상금(282,133,487원)} = \\ & \text{공법 X의 직무발명 보상금 36,614,233원(=사용자의 이익(228,838,959원) × 종업원 공헌도(20\%)} \\ & \text{× 공동발명 기여율(80\%))} + \text{공법 Y의 직무발명 보상금 129,154,467원(=사용자의 이익(807,215,416원)} \\ & \text{× 종업원 공헌도(20\%)} \\ & \text{× 공동발명 기여율(80\%))} + \text{공법 Z의 직무발명 보상금 116,364,787원(=사용자의} \\ & \text{이익(2,585,884,161원) × 종업원 공헌도(20\%)} \\ & \text{× 공동발명 기여율(22.5\%))} \end{aligned}$$

- 44) 공법 X, Y의 연평균 환산 : 사용자가 얻은 이익 ÷ (4년 + 179일/366일)

- 45) 공법 X, Y의 호프만 수치 : 이 사건 변론종결일 다음날인 2016년 6월 4일부터 2031년 7월 22일까지 15년 49일에 대한 호프만 계수 11.0548[= 10.9808 + (0.5555 ÷ 365일 × 49일)]

- 46) 공법 Z의 연평균 환산 : 사용자가 얻은 이익 ÷ (3년 + 307일/366일)

- 47) 공법 Z의 호프만 수치 : 이 사건 변론종결일 다음날인 2016년 6월 4일부터 2032년 5월 14일까지 15년 345일에 대한 호프만 계수 11.5058[= 10.9808 + (0.5555 ÷ 366일 × 346일)]

- 48) 이를 정리하면 다음과 같다.

| 공법 | 사용자가 실제 받은 기술료 | 연 평균 환산한 액수(①) | 호프만 수치(②) | 현가(①×②)        |
|----|----------------|----------------|-----------|----------------|
| B  | 92,925,640원    | 20,700,410원    | 11.0548   | 228,838,959원   |
| C  | 327,789,500원   | 73,019,450원    | 11.0548   | 807,215,416원   |
| D  | 862,755,000원   | 224,746,142원   | 11.5058   | 2,585,884,161원 |

(2) 판결의 검토

이 판결은 사용자가 통상실시권계약을 체결한 공법 B, C, D는 2개의 직무발명으로 이루어져 있지만, 1개의 직무발명만으로도 실시가 가능하다는 것에 근거하여, 사용자가 받은 실시료 수입 ‘그 자체’를 사용자의 이익으로 산정한 판결이다. 이런 측면에서 이 판결에서는 사용자의 전체 실시료 수입이 사용자의 이익으로 산정되고, 실시료 수입에서 직무발명의 비중 또는 직무발명의 기여도가 고려될 필요가 없다. 이 판결의 사용자의 이익 산정과정에서 두드러지는 점은, ① 각 공법에 대하여 사용자의 이익이 산정될 수 있는 기간을 특정한 후, ② ‘각 공법에 대한 사용자의 이익 산정기간의 시작일부터 이 사건 변론종결일까지’ 사용자가 실제로 받은 실시료 수입을 연평균으로 환산한 액수를 확정하고, ③ 이 액수를 기초로 ‘이 사건 변론종결일 다음 날부터 각 공법에 대한 사용자의 이익 산정기간의 만료일까지’의 이익을 호프만식 계산법에 의하여 환가하였다는 것이다. 이 판결의 사용자의 이익 산정방법은 사용자가 라이선스계약에 근거하여 받은 ‘기존 실시료’에 당해 계약의 만료시기까지 사용자가 받을 것으로 예상되는 ‘추정 실시료’를 더한 것을 사용자의 이익으로 산정한 서울지방법원 북부지원 2002가합3727 판결의 산정방법과는 차이가 있는 것으로 분석된다.

마. 서울중앙지방법원 2019. 6. 5. 선고 2017가합570123 판결

(1) 사실관계와 법원의 판단

이 사건은 서울중앙지방법원 2013가합548944 판결과 관련된 사건이다. 즉 이 사건 소송은 서울중앙지방법원 2013가합548944 판결의 종업원 A 이외에 나머지 3명의 종업원 C, D, E가 제기한 것이다. 앞에서 살펴본 공법 X, Y는 종업원 A, C가 공동으로 발명한 것이고, 공법 Z는 종업원 A, C, D, E가 공동으로 발명한 것이다. 서울중앙지방법원은 공법 X, Y에 대한 사용자의 이익을 640,501,833원으로, 공법 Z에 대한 사용자의 이익을 923,931,819원으로 산정한 후에, ① 종업원 C의 실시료 수입에 근거한 보상금으로 67,197,004원,<sup>49)</sup> ② 종업원 D의 보상금으로 41,576,931원,<sup>50)</sup> ③ 종업원 E의 보상금으로 60,055,568원을 산정하였다.<sup>51)</sup>

소송에서 사용자 B는 실시료 전부가 사용자의 이익이 되는 것이 아니라, 실시료 중 직무발

49) 서울중앙지방법원이 종업원 C의 직무발명 보상금을 산정하기 위하여 사용한 공식은 다음과 같다.

$$\begin{aligned} & \text{종업원 C의 실시료 수입에 의한 직무발명 보상금(67,197,931원)} = \\ & \text{공법 X, Y의 직무발명 보상금 25,620,073원(=사용자의 이익(640,502,833원) × 종업원 공헌도(20\%) × 공동발명} \\ & \text{기여율(20\%))} + \text{공법 Z의 직무발명 보상금 41,576,931원(=사용자의 이익(923,931,819원) × 종업원} \\ & \text{공헌도(20\%) × 공동발명 기여율(22.5\%))} \end{aligned}$$

50) 서울중앙지방법원이 종업원 D의 직무발명 보상금을 산정하기 위하여 사용한 공식은 다음과 같다.

명과 상당인과관계가 있는 실시료만 사용자의 이익이 되는 것이고, 자신이 제3자에게 허여한 실시계약은 직무발명 이외에 자신의 축적된 **시공경험, 전문인력, 가격 경쟁력, 영업력** 등의 요소가 포함되어 체결되었으므로, 실시료에 대하여 직무발명의 **독점권 기여율 '50%**를 적용한 금액만이 사용자의 이익으로 인정하여야 한다고 주장하였다. 지방법원은 이 주장을 배척하면서, 그 이유에 대하여 ① 사용자 B의 직무발명 보상규정은 실시보상금의 산정은 제품 매출액에 대한 직무발명 관련 독점권리로 인한 매출액 증가분을 기준으로 하지만, 처분보상금의 산정은 양도금액 또는 실시료 수입 자체를 보상금 산정 기준으로 하고 있다는 점, ② 직무발명 관련 특허사용협약서에는, 실시대상이 되는 특허와 이에 대한 사용료율이 기재되어 있을 뿐이지, 사용자 B가 주장하는 경험, 인력, 영업력 등과 같은 요소가 사용료율 산정에 고려되었다고 볼 수 있는 기재가 없다는 점, ③ 사용자 B의 기술인력의 고용비용은 별도로 실시권자가 지급할 것으로 보이는 것에 근거하면, 직무발명 외의 요소에 대한 비용은 통상실시권자가 추가로 부담하기로 한 것으로 보이는 점을 고려한 것이라고 설명하였다.

## (2) 판결의 검토

이 판결은 실시료 수입 그 자체를 사용자의 이익을 산정한 판결이다. 이 판결에서 실시료 수입 중에서 직무발명의 **독점권 기여율 '50%**에 해당하는 부분만이 사용자의 이익으로 산정되어야 한다는 사용자의 주장이 배척되었다.<sup>52)</sup> 법원은 3가지 사유를 언급하면서, 이 사건에는 독점권 기여율을 곱하여 사용자의 이익을 산정한 근거가 존재하지 않는다고 판단하였다. 만일 사용자의 주장과 같이 실시료 수입에서 독점권 기여율을 곱하여 사용자의 이익을 산정할 근거가 존재하였다면, 사용자의 이익은 더 소액으로 산정되었을 것이다.<sup>53)</sup> 실시료 수입에 근거하여 사용자의 이익을 산정한 하급심법원 판결 중에서 실시료 수입에 '독점권 기여율'을 곱한 판결은 거의 없다.<sup>54)</sup> 오히려 하급심법원은 실시료 수입의 일정 부분을 사용자의 이익으로 산정하

$$\begin{aligned} & \text{종업원 D의 실시료 수입에 의한 직무발명 보상금(4,576,931원)} = \\ & \text{사용자의 이익(923,931,819원)} \times \text{종업원 공헌도(20\%)} \times \text{공동발명 기여율(22.5\%)} \end{aligned}$$

51) 서울중앙지방법원이 종업원 E의 직무발명 보상금을 산정하기 위하여 사용한 공식은 다음과 같다.

$$\begin{aligned} & \text{종업원 E의 실시료 수입에 의한 직무발명 보상금(60,055,568원)} = \\ & \text{사용자의 이익(923,931,819원)} \times \text{종업원 공헌도(20\%)} \times \text{공동발명 기여율(32.5\%)} \end{aligned}$$

52) 다만 이 판결과 관련된 사건인 서울중앙지방법원 2013가합548944 판결에서는 이에 대한 판단은 없었는데, 사용자측이 이에 대한 주장을 하지 않았던 기인하는 것으로 판단된다.

53) 사건으로는 사용자가 제3자에게 허여한 실시계약에 포함된 직무발명 이외에 **사용자의 축적된 시공경험, 전문인력, 가격 경쟁력, 영업력** 등은 종업원 공헌도의 산정과정에서 고려되어야 하는 정황으로 판단된다. 이러한 정황들은 종업원 공헌도의 '하향조정 정황'으로 고려될 수 있다.

54) 독점권 기여율을 고려한 판결로는 서울중앙지방법원 2018. 1. 18. 선고 2016가합529630 판결이 있는데, 이 판결은 실시료 수입에서 '직무발명의 기여도'와 '**독점권 기여율**'을 모두 고려하여 사용자의 이익을 산정하였다.

기 위하여 ‘직무발명의 기여도’ 또는 ‘직무발명의 비중’을 곱하는 방법을 적용하여 왔다. 독점 권 기여율이라는 것은 대법원이 사용자의 이익에 대하여 채택하고 있는 법리에 근거하여 도출되는 개념인데도 불구하고, 실시료 수입에 근거하여 사용자의 이익을 산정하는 방법에서 거의 적용되지 않은 것은, ‘직무발명의 기여도’ 또는 ‘직무발명의 비중’을 고려하는 방법이 더 적절하다는 법원의 판단에 기인하는 것으로 분석된다.

나아가 이 판결은 사용자의 이익을 산정하면서, 서울중앙지방법원 2013가합548944 판결이 적용한 방식을 적용하지 않았다. 이는 담당재판부는 개별 사건에 나타난 사실관계에 근거하여 자신의 재량으로 선택한 산정방법에 의하여 사용자의 이익을 산정할 수 있다는 것을 보여준다. 담당재판부는 ① 사용자가 받은 실제로 받은 실시료 수입만을 실시료 수입으로 인정할 수 있고,<sup>55)</sup> ② ‘실제로 받은 실시료’를 근거로 당해 계약의 해석에 근거하여 사용자가 직무발명 특허권의 존속기간 만료일까지 받을 수 있을 것으로 예상되는 ‘추정 실시료’를 별도로 산정하여 양자를 합한 금액을 실시료 수입으로 인정할 수 있으며,<sup>56)</sup> ③ 실제로 받은 실시료에 근거하여 이를 실시료를 받을 수 있는 날로부터 해당 사건의 변론종결일까지 연평균 받을 수 있는 금액으로 산정한 후, 이 금액을 당해 사건의 변론종결일 이후부터 직무발명 특허권의 존속기간 만료일까지 호프만 방식에 의하여 환가하는 방식으로 실시료 수입을 산정할 수도 있고,<sup>57)</sup> ④ 나아가 이 외의 방법으로도 실시료 수입을 인정할 수도 있다. 이들 산정방법 중에서 특히 ②번의 방식은 실시료 수입이 더 고액으로 인정되도록 할 수 있고, 결과적으로 이는 고액의 직무발명 보상금이 산정될 수 있도록 할 수 있기 때문에, 종업원의 보호를 위한 방법이 될 수 있다고 생각된다.

## 2. 실시료 수입에 직무발명의 기여도 또는 직무발명의 비중을 곱하여 사용자의 이익을 산정한 판결

가. 서울고등법원 2004. 11. 16. 선고 2003나52410 판결

### (1) 법원의 판단

이 판결은 앞에서 살펴본 서울지방법원 북부지원 2002가합3727 판결의 항소심판결이다. 서울고등법원은 기업 B로부터 받은 계약금, 라이선스비, 실시료, 추정실시료에 근거하여 사용자의 이익을 5,870,229,841원을 산정하면서,<sup>58)</sup> 최종적으로 직무발명 보상금을 176,106,895원으로

이 판결은 뒤에서 자세히 살펴본다.

55) 청주지방법원 2015. 11. 25. 선고 2015가합20824 판결, 서울중앙지방법원 2019. 6. 5. 선고 2017가합570123 판결.

56) 서울지방법원 북부지원 2003. 7. 3. 선고 2002가합3727 판결.

57) 서울중앙지방법원 2016. 7. 15. 선고 2013가합548944 판결.



산정하였다.<sup>59)</sup> 특히 고등법원은 사용자의 수입액 '전부'를 사용자의 이익으로 산정할 수 없다는 이유로, 당해 수입액의 '50%'만이 사용자의 이익이 된다고 판단하였다. 고등법원은 그 이유에 대하여 i) 당해 계약은 종업원 A가 직접 발명에 참여하지 않아 권리를 주장할 수 없는 특허발명 1, 2, 3을 포함한 6개 특허발명을 전용실시권 부여대상으로 하였고, ii) 6개 특허발명 외에 명세서에 기재되지 아니한 비공개의 유용한 정보 및 자료 등 사용자 B의 제품생산 관련 노하우 일체와 국내 항진균제 시장진출의 포기까지를 금원 지급의 반대급부로 하였는데, 이들은 6개 특허발명과 함께 당해 계약의 따른 중요한 구성요소가 되었으며, iii) 따라서 당해 계약에 따른 사용자 B의 수입액 '전부'를 종업원 A가 발명자로 참여한 직무발명 4, 5, 6으로 인한 수익이라고 할 수는 없고, 상당인과관계 있는 범위 내로 제한하여야 하며, iv) 결국 ① 당해 계약의 체결경위 및 당사자의 의도, ② 6개 특허발명의 내용과 각각의 특허출원 및 등록 결과, ③ 당해 계약의 내용과 실시료 수입액, ④ 계약 당시 이트라코나졸 제품의 국내시장 상황, ⑤ 6개 특허발명 중 직무발명 4, 5, 6이 차지하는 비중 및 우수성, ⑥ 의약품 생산에서 노하우가 차지하는 중요도, ⑦ 사용자 B의 제품생산 및 영업능력과 그에 기초한 대외 협상력 등 제반 사정에 비추어 볼 때, 전체 수입액의 '50%'를 사용자의 이익으로 산정하는 것이 타당하다고 설명하였다.

## (2) 판결의 검토

이 판결은 제1심법원 판결인 서울지방법원 북부지원 2002가합3727 판결과 달리, 사용자가 받은 실시료 수입의 '50%'만을 사용자의 이익으로 인정한 판결이다. 이 판결은 사용자의 이익은 사용자가 직무발명에 의하여 받을 수 있는 이익의 '상당인과관계에 있는 범위 내의 이익'이라는 전제하에, i) 당해 계약에는 계약의 대상이 되는 전체 6개 특허발명에는 종업원 A가 발명자가 아닌 3개 특허발명이 포함되어 있다는 것, ii) 6개 특허발명 명세서에 기재되지 아니한 사용자 B가 공개하지 아니한 '유용한 정보'와 사용자 B의 제품생산 관련 '노하우'가 당해 계약의 중요한 요소라는 것을 고려하면, 사용자가 받은 실시료 수입의 50%만이 사용자의 이익이 된다고 판단하였다.<sup>60)</sup> 이러한 판단은 타당하다고 생각된다. 그 이유는 이 판결이 강조하고 있

58) 서울고등법원이 사용자의 이익을 산정하기 위하여 사용한 공식은 다음과 같다.

$$\begin{aligned} & \text{사용자의 이익}(5,870,229,841\text{원} = 11,740,459,683\text{원} \times 50\%) = \\ & \text{계약금 및 라이선스비}(6,805,800,000\text{원}) + 2000\text{년 } 9\text{월부터 } 2004\text{년 } 6\text{월까지 받은 실시료}(2,417,206,451\text{원}) \\ & + 2004\text{년 } 7\text{월부터 변론종결일에 가까운 } 2004\text{년 } 9\text{월까지의 실시료 예상액}(54,173,429\text{원}) + 2004\text{년 } 10\text{월부터} \\ & \text{계약기간 만료일에 가까운 } 2020\text{년 } 3\text{월까지의 추정실시료}(2,463,279,803\text{원}) \end{aligned}$$

59) 서울고등법원이 직무발명 보상금을 산정하기 위하여 사용한 공식은 다음과 같다.

$$\begin{aligned} & \text{직무발명 보상금}(176,106,805\text{원}) = \\ & \text{사용자의 이익}(5,870,229,841\text{원}) \times \text{종업원 공헌도}(10\%) \times \text{공동발명 기여율}(30\%) \end{aligned}$$

듯이, 사용자의 이익은 ‘직무발명에 기인하는 이익’으로 한정되어야 하기 때문이다. 이런 측면에서 종업원 A가 발명자가 아닌 ‘3개 특허발명’이 사용자 B가 획득한 전체 실시료 수입에서 기여하는 정도에 대한 부분은 사용자의 이익 산정에서 제외되어야 한다. 이는 사용자의 전체 실시료 수입에서 ‘직무발명의 기여도’를 고려하는 것이다.<sup>61)</sup> 같은 이치로 당해 계약에 포함된 사용자 B의 ‘노하우’가 전체 실시료 수입에서 기여하는 부분이 있다면, 이에 대한 부분도 사용자의 이익 산정에서 제외되어야 한다.<sup>62)</sup> 이 또한 사용자의 전체 실시료 수입에서 ‘직무발명의 기여도’를 고려하는 것이다. 결국 이 판결은 사용자의 ‘전체’ 실시료 수입 중에서 직무발명과 상당인과관계가 있는 범위 내의 실시료에 근거하여 사용자의 이익을 산정하였다는 점에서 타당하다. 따라서 ‘전체’ 실시료 수입을 사용자의 이익으로 산정한 서울지방법원 북부지원 2002 가합3727 판결은 이러한 점을 고려하지 못하였기 때문에, 비판을 받을 여지가 충분히 있다.

나. 서울고등법원 2010. 2. 11. 선고 2008나106190 판결

#### (1) 사실관계와 법원의 판단

이 사건에서 종업원 A는 종업원 B와 함께 직무발명을 완성하였다.<sup>63)</sup> 1995년 6월 2일 사용자 C는 당해 직무발명에 대하여 특허출원하였으며, 1999년 6월 16일 특허등록을 받았다. 사용자 C는 당해 직무발명에 대하여 라이선스계약을 체결하여 기업 D로부터 2002년 제1차 계약과 2008년 제2차 계약에 근거하여 각각 11,270,000달러를 받았고, 기업 E로부터는 2004년 계약에 근거하여 11,000,000달러를 받았다. 서울고등법원은 종업원 A의 직무발명 보상금으로

60) 서울고등법원은 전체 실시료 수입에서 일정 부분을 사용자의 이익을 산정하기 위하여, 판결문에서 언급한 ⑤ 6개 특허발명 중 직무발명 4, 5, 6이 차지하는 비중 및 그 우수성, ⑥ 의약품 생산에서 노하우가 차지하는 중요도를 중요하게 고려한 것으로 판단된다.

61) 다만 이 판결은 ‘직무발명의 기여도’라는 용어를 사용하지 않았다. 이는 사용자가 직무발명이 구체화된 제품을 생산·판매하는 경우에 있어서 사용자의 이익을 산정할 때에 ‘직무발명의 기여도’를 고려하는 것과 같은 이치이다. 따라서 필자는 사용자가 실시하는 제품에 여러 개의 특허발명이 포함된 경우 당해 제품에서 직무발명의 기여도를 고려한다는 현행 법리에 따라, ‘사용자의 실시료 수입’의 근거가 되는 라이선스계약에 여러 개의 특허발명이 포함된 경우, 당해 실시료 수입에서 직무발명이 기여하는 정도를 고려한다는 것을 ‘직무발명의 기여도’를 고려한다는 것으로 칭한다. 다만 이하에서 살펴보듯이 법원은 ‘직무발명의 기여도’와 상당히 유사한 용어로 판단되는 ‘직무발명의 비중’이라는 용어도 사용하고 있다. 사용자가 직무발명이 구체화된 제품을 생산·판매하는 경우에 있어서 직무발명의 기여도의 자세한 내용에 대해서는, 이주환, 앞의 논문(주 9), 66-70면 참조.

62) 다만 사용자가 보유한 ‘노하우’가 항상 직무발명의 기여도라는 이름하에 사용자의 이익 산정에서 제외되어야 하는 것은 아니다. 노하우가 사용자의 전체 실시료 수입에서 기여한 것이 없다면, 이에 대한 부분을 제외하여야 할 필요가 없다. 결국 노하우가 전체 실시료 수입에서 기여하는 정도에 대한 판단은 당사자의 주장, 증명에 따라 법원의 판단으로 결정된다.

63) 당해 직무발명의 명칭은 “고령토를 산 처리 또는 염화암모늄 처리 등으로 활성화시킨 후 소성시켜 얻어진 촉매와 그 촉매를 이용하여 폴리테트라메틸렌 에테르글리콜의 중간물질인 폴리테트라메틸렌 에테르글리콜 디에스테르를 제조하는 방법”이다.

1,539,251,440원을 산정하였다.<sup>64)</sup> 특히 법원은 사용자 C가 받은 실시료 수입 중에서 ‘**직무발명의 비중**’을 고려하면, 사용자의 이익은 실시료 수입의 ‘**20%**’가 된다고 하였다, 법원은 그 이유에 대하여 ① 사용자 C는 기업 D 및 기업 E와 각 ‘폴리테트라메틸렌 에테르글리콜 제조공장 설계 및 기술라이센스 계약’을 체결을 체결하였다는 것, ② 당해 라이선스계약 대금 중 일정 금액을 license & **know-how 제공**에 관한 대금으로 정하고 있다는 것, ③ 당해 직무발명은 촉매 자체뿐만 아니라 촉매를 이용한 ‘폴리테트라메틸렌 에테르글리콜 디에스테르’의 제조방법’이라는 것, ④ 사용자 B가 직무발명에 관한 특허권을 보유하지 아니하였다면 당해 계약이 체결되기 어려웠다는 것, ⑤ 전체 ‘폴리테트라메틸렌 에테르글리콜’ 제조공정에서 직무발명이 차지하는 비중 등을 고려한 것이라고 설명하였다.

## (2) 판결의 검토

이 판결은 실시료 수입의 ‘20%’를 사용자의 이익으로 산정한 판결이다. 특히 이 판결은 사용자가 받은 ‘전체’ 실시료 수입이 사용자의 이익으로 산정될 수 없는 이유에 대하여, 실시료 수입 중에서 ‘**직무발명의 비중**’을 고려하여야 하기 때문이라고 언급하였다. ‘직무발명의 비중’은 서울고등법원 2003나52410 판결에서 필자가 언급한 ‘직무발명의 기여도’와 상당히 유사한 개념으로 이해된다.<sup>65)</sup> 그 이유는 이 판결에서 법원은 직무발명의 비중을 산정하기 위한 정황으로, ① 당해 계약의 대금을 정함에 있어서 특허발명뿐만 아니라 노하우도 고려되었다는 것, ② 직무발명이 구체화된 제품을 생산하기 위한 공정에서 당해 직무발명이 차지하는 비중을 고려하였기 때문이다. 다만 이 판결이 언급하는 직무발명의 비중은 필자가 언급한 직무발명의 기여도보다는 ‘포괄적인’ 개념으로 이해된다. 그 이유는 이 판결은 직무발명의 비중이라는 이름 하에 이 두 가지 정황을 포함한 더 다양한 정황을 고려하여 사용자의 전체 실시료 수입 중의 ‘20%’를 사용자의 이익으로 산정하고 있기 때문이다.<sup>66)</sup>

64) 서울고등법원이 직무발명 보상금을 산정하기 위하여 사용한 공식은 다음과 같다.

|                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\text{직무발명 보상금(1,539,251,440원)} = \text{실시료 수입(38,481,286,000원)} \times \text{직무발명의 비중(20\%)} \times \text{종업원 공헌도(25\%)} \times \text{공동발명 기여율(80\%)}$ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

65) 서울고등법원 2003나52410 판결은 전체 실시료 수입에서 직무발명에 기인한 사용자의 이익을 산정하기 위한 요소를 ‘직무발명의 기여도’라고 직접적으로 언급하지는 않았지만, 이 판결은 ‘직무발명의 비중’이라고 구체적으로 언급하고 있다.

66) 이런 측면에서 서울고등법원 2003나52410 판결이 언급한 7개의 정황, 즉 ① 라이선스계약의 체결경위 및 당사자의 의도, ② 직무발명의 내용과 직무발명의 출원 및 등록 결과, ③ 라이선스계약의 내용과 실시료 수입액, ④ 라이선스계약 당시 특허제품의 국내시장 상황, ⑤ 특허제품에서 직무발명이 차지하는 비중 및 우수성, ⑥ 특허제품 생산에서 노하우가 차지하는 중요도, ⑦ 사용자의 특허제품 생산능력 및 영업능력과 그에 기초한 대외 협상력은 ‘직무발명의 비중’을 산정하기 위한 다양한 정황이라고 해석할 수도 있다고 생각된다.

다. 서울남부지방법원 2012. 12. 21. 선고 2010가합16664 판결

### (1) 사실관계와 법원의 판단

이 사건에서 종업원 A는 타 종업원 5명과 직무발명 X를 완성하였다. 2006년 12월 1일 사용자 B는 직무발명 X에 대하여 특허출원을 하였고, 2008년 8월 13일 특허등록을 받았다. 종업원 A가 퇴직한 이후 종업원 5명은 직무발명 X에 기초하여 특허발명 Y를 완성하였다. 2008년 4월 15일 사용자 B는 특허발명 Y를 출원하여, 2011년 11월 11일 특허등록을 받았다. 2007년 2월 26일 사용자 B는 자신이 보유하는 ‘모든 특허’에 대하여 기업 C에게 전용실시권을 설정하고 **기술정보**를 제공하는 대신, 선수금과 러닝로열티를 지급받기로 하는 계약을 체결하였다.<sup>67)</sup> 2009년 12월 10일까지 사용자 B는 기업 C로부터 계약금 ‘5억 원’과 실시료 ‘135,244,082원’을 받았다. 2009년 2월 26일 사용자 B는 직무발명 X에 대한 특허권을 기업 D에게 양도하였고, 기업 C는 기업 D에게 전용실시권을 양도하였다. 2011년 12월 31일 기업 C는 사용자 B를 흡수합병하였다.<sup>68)</sup> 서울남부지방법원은 사용자 B가 받은 실시료 수입 중에서 ‘**직무발명의 비중**’이 ‘**70%**’라는 이유로, 직무발명 보상금으로 8,893,417원을 산정하였다.<sup>69)</sup>

지방법원이 실시료 수입 중 ‘직무발명의 비중’이 ‘70%’를 차지하는 이유에 대하여, ① 당해 계약에 구체적인 전용실시권의 대상이 되는 특허에 대하여 명시하고 있지 않지만, 그 내용상 사용자 B가 보유하고 있거나 기술개발을 통하여 보유하게 될 특허가 포함되기 때문에, **직무발명 X와 특허발명 Y 모두가 당해 계약의 대상이 된다는 것**, ② 다만 특허권 양도계약 체결 당시 직무발명 X는 특허등록이 완료되고 직무발명 X가 구체화된 제품이 생산되고 있었으며, 변론종결일에도 당해 제품이 생산되고 있다는 것, ③ 이에 비하여 당시 특허발명 Y는 출원 중인 상태로 특허등록 여부가 불분명한 상태에 있었고, 기술적 구성이 직무발명 X를 기반으로 하고 있어서 직무발명 X에 비하여 상대적으로 높은 가치를 가지지 않았으며, 변론종결일까지도 당해 직무발명이 구체화된 제품이 생산되지 않았다는 것을 고려한 것이라고 설명하였다.

### (2) 판결의 검토

이 판결은 사용자가 받은 실시료 수입의 ‘70%’를 사용자의 이익으로 산정한 판결이다. 이 판결은 그 이유에 대하여 서울고등법원 2008나106190 판결과 마찬가지로 ‘**직무발명의 비중**’이라

67) 당시 사용자 B와 기업 C는 자회사와 모회사의 관계에 있었다.

68) 따라서 이 사건의 피고는 기업 C이다.

69) 서울남부지방법원이 직무발명 보상금을 산정하기 위하여 사용한 공식은 다음과 같다.

|                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\text{직무발명 보상금}(8,894,417\text{원}) = \text{실시료 수입}(135,244,082\text{원}) \times \text{직무발명의 비중}(70\%) \times \text{종업원 공헌도}(20\%) \times \text{공동발명 기여율}(10\%)$ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

는 용어를 사용하면서, 당해 계약에는 직무발명 X와 특허발명 Y가 모두 포함된다는 점과 직무발명 특허권이 양도되었던 시점을 기준으로 직무발명 X는 등록, 실시되었지만, 특허발명 Y는 등록, 실시되지 않았기 때문에, 결과적으로 직무발명 X가 특허발명 Y에 비하여 경제적으로 높은 가치를 가진다는 점을 들었다. 이 판결에서 법원은 ‘전체’ 실시료 수입에서 2개의 특허발명 중에서 종업원이 완성한 직무발명이 기여하는 정도, ‘직무발명의 기여도’를 고려한 것으로 판단된다. 즉 법원의 판단에 따르면 전체 실시료 수입에서 직무발명 X가 기여하는 정도와 특허발명 Y가 기여하는 정도의 비율은 ‘7:3’이 된다. 이런 측면에서 서울고등법원 2008나106190 판결과 이 판결이 **선고되었던 시점에**, 하급심법원은 실시료 수입 중에서 일정 부분을 사용자의 이익으로 산정하는 요소로서, ‘**직무발명의 비중**’이라는 개념을 현재에 통용되고 있는 ‘**직무발명의 기여도**’라는 개념과 ‘**동일시되는 개념**’ 또는 ‘**직무발명의 기여도**’라는 개념보다 ‘**더 포괄적인 개념**’으로 사용하고 있었던 것으로 분석된다.<sup>70)</sup>

라. 서울중앙지방법원 2016. 2. 17. 선고 2014가합513662 판결

#### (1) 사실관계와 법원의 판단

이 사건에서 종업원 A는 직무발명 1을 완성하였고, 종업원 B는 직무발명 2와 직무발명 3을 완성하였다. 사용자 C는 종업원 A와 종업원 B로부터 직무발명 1, 2, 3에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 승계 받은 이후 특허등록을 받았다. 2006년경 사용자 C가 보유한 3개의 직무발명과 함께 9개의 특허발명은 미국 D사에 의하여 영상기술분야의 국제표준특허로 채택되었다. 이후 사용자 C는 D사와 12개의 특허발명에 대하여 라이선스계약을 체결하였고,<sup>71)</sup> D사로부터 ① ‘MPEG-4 Visual 기술’에 대하여 974,257,53달러, ② ‘H.264/AVC 기술’에 대하여 583,535.08달

70) 각주 9번에서 언급하였듯이, 사용자가 직무발명이 구체화된 제품을 생산, 판매하는 경우에 있어서, 현재 하급심 법원은 사용자의 이익을 산정함에 있어서 사용자의 매출액에 가상의 실시료율과 독점권 기여율을 곱하는 방식과 사용자의 매출액에 가상의 실시료율, 독점권 기여율, 직무발명의 기여도를 곱하는 방식을 사용하고 있다. 하급심법원은 직무발명 보상금 산정하기 시작한 ‘초창기’에는 전자의 방식을 주로 사용하다가 시간이 흐르면서 차츰 전자의 방식과 후자의 방식을 함께 사용하기 시작하였다. 이에 의하면 필자의 판단으로는 실시료 수입에 근거하여 사용자의 이익을 산정하는 경우에 있어서, 실시료 수입에 ‘직무발명의 비중’을 곱하는 방식은 사용자가 직무발명이 구체화된 제품을 생산, 판매하는 경우에 있어서 전자의 방식에 대응하는 것으로 판단된다. 즉 법원의 직무발명 보상금 산정의 초창기에는 ‘직무발명의 기여도’라는 개념이 형성되지 않았거나 존재하지 않았기 때문에, 법원이 전체 실시료 수입에서 일부 부분으로 사용자의 이익을 산정하기 위하여 ‘직무발명의 비중’이라는 산정요소를 적용하였던 것으로 분석된다.

71) 당해 라이선스계약상의 기술명칭과 구성 특허발명은 다음과 같다.

| 순번 | 기술명칭          | 구성 특허발명          |
|----|---------------|------------------|
| 1  | MPEG-4 Visual | 직무발명 2 외 9개 특허발명 |
| 2  | H.264/AVC     | 직무발명 1과 직무발명 3   |
| 3  | VC-1          | 직무발명 2           |

러, ③ ‘VC-1 기술’에 대하여 109,743.19달러의 실시료를 받았다.

지방법원은 종업원 A의 사용자의 이익 산정과정에서, ‘H.264/AVC 기술’에 대한 실시료에 직무발명 1, 3중에서 종업원 A가 완성한 **직무발명 1의 비중, ‘1/2’**를 곱하였다.<sup>72)</sup> 그리고 지방법원은 종업원 B의 사용자의 이익 산정과정에서, ① ‘MPEG-4 Visual 기술’에 대한 실시료에 10개 특허발명 중에서 **직무발명 2의 비중, ‘1/10’**을 곱하였고, ② ‘H.264/AVC 기술’에 대한 실시료 중에서 직무발명 1, 3중에서 종업원 B가 완성한 **직무발명 3의 비중, ‘1/2’**를 곱하였으며, ③ ‘VC-1 기술’은 직무발명 2로만 이루어져 있기 때문에, 당해 기술에 대한 실시료를 그대로 인정하였다.<sup>73)</sup>

## (2) 판결의 검토

이 판결은 사용자가 특정 기술에 대하여 받은 실시료 수입 중에서 당해 기술에 속한 전체 특허발명 중에서 직무발명이 가지는 비중, 즉 **‘직무발명의 비중’**을 고려하여 사용자의 이익을 산정한 판결이다. 특히 이 판결은 전체 특허발명 중에서 직무발명이 가지는 비중을 산정함에 있어서 ‘전체 특허발명의 수(N)’에서 ‘당해 직무발명의 수(n)’가 차지하는 부분을 산정하는 방식을 사용하였다.<sup>74)</sup> 이 판결에서의 ‘직무발명의 비중’은 전형적으로 전체 실시료 수입에서 직무발명이 기여한 정도, 즉 **‘직무발명의 기여도’**에 해당하는 것으로 판단된다. 이 판결은 ‘직무발명의 비중’을 현재에 통용되고 있는 ‘직무발명의 기여도’라는 개념과 동일한 것으로 사용하고 있는 것으로 분석된다.

마. 대전고등법원 2016. 12. 27. 선고 (청주)2015나11954 판결

## (1) 법원의 판단

이 판결은 앞에서 살펴본 청주지방법원 2015가합20824 판결의 항소심판결이다. 대전고등법원은 사용자가 받은 실시료 수입 중 **‘20%’**만이 사용자의 이익이 된다고 판단하였다.<sup>75)</sup> 그 이유에 대하여 고등법원은 ① 직무발명 1, 2, 3에 관하여 통상실시권이 설정된 2012년부터 2014년까지의 연평균 실시료는 2004년부터 2011년까지의 연평균 실시료의 66%에 이른다는 것, ②

72) 종업원 A의 사용자의 이익은 291,767.54달러(583,535.08달러 × **1/2**)이다.

73) 종업원 B의 사용자의 이익은 236,345.697달러(① 97,425.753달러(= 974,257.53달러 × **1/10**) + ② 29,176.754달러(= 583,535.08달러 × **1/2**) + ③ 109,743.19달러)이다.

74) 이 방식은 다음과 같이 공식화할 수 있다. 이 방식은 위에서 살펴보는 판결에서도 나타난다.

$$\text{사용자의 이익} = \text{실시료 수입} \times \text{직무발명의 수}(n) \div \text{전체 특허발명의 수}(N)$$

75) 다만 대전고등법원은 ‘직무발명의 비중’이라는 용어는 사용하지 않았다. 대전고등법원이 직무발명 보상금을 산정하기 위하여 사용한 공식은 다음과 같다.

‘전력산업’의 특성상 9개의 직무발명은 오직 기업 E 또는 기업 E로부터 배전공사 및 전주공사를 도급받은 시공업체만이 사용할 수 있어서, 통상실시권을 초과하는 이익이 그리 크지 않다는 것, ③ 사용자 B가 기업 E로부터 지급 받은 실시료에는 제3자에 대한 직무발명의 ‘교육 비용’과 민원해결을 위한 ‘사후 비용’도 포함되어 있다는 것을 고려한 것이라고 설명하였다.<sup>76)</sup>

## (2) 판결의 검토

이 판결은 실시료 수입 중에서 **‘20%’**를 사용자의 이익으로 산정한 판결이다. 법원은 그 이유에 대하여 9개 직무발명은 통상실시권을 초과하는 이익이 크지 않고, 실시료 수입에는 교육 비용과 사후 비용도 포함되어 있다고 설명하였다. 이 판결이 실시료 수입 중에서 20%만을 사용자의 이익을 산정하는 과정에서 고려한 상황들은 전형적으로 직무발명의 기여도에서 고려되는 사항이 아니다. 즉 ① 직무발명이 통상실시권을 초과하는 이익이 크지 않다는 것은 독점권 기여율의 산정과정에서 고려되는 사항으로 판단되고, ② 사용자가 지출한 교육 비용과 사후 비용의 경우는 종업원 공헌도의 산정과정에서 고려되어야 할 사항으로 판단된다. 결국 이 판결은 실시료 수입 중에서 일정 부분을 사용자의 이익으로 산정하기 위하여 직무발명의 비중이라는 용어를 사용하지는 않았지만, 서울고등법원 2008나106910 판결이 언급하고 있는 **‘직무발명의 비중’**을 고려하고 있는 것으로 판단된다.<sup>77)</sup>

바. 특허법원 2019. 2. 14. 선고 2018나1268 판결

## (1) 사실관계와 법원의 판단

이 사건에서 종업원 A는 타 종업원과 함께 직무발명을 완성하여 사용자 B에게 당해 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 승계하였다. 사용자 B는 기업 C와 직무발명을 포함한 여러 특허발명에 대한 라이선스계약을 체결하여 실시료를 받았다. 특허법원은 2010년부터 2017년까지 각 연도에 사용자 B가 기업 C로부터 받은 실시료 수입을 특정한 후에, 각 연도에

$$\begin{aligned} & 9\text{건 직무발명 보상금}(686,887,371\text{원}) = \\ & 7\text{건 직무발명 보상금}(\text{사용자의 이익}(67,618,279,846\text{원} \times 20\%) \times \text{종업원 공헌도}(5\%)) + 2\text{건 직무발명} \\ & \text{보상금}(\text{사용자의 이익}(3,211,372,061\text{원} \times 20\%) \times \text{종업원 공헌도}(5\%) \times \text{공동발명 기여율}(33.3\%)) \end{aligned}$$

대전고등법원은 실시료 수입의 20%만을 인정하여 사용자의 이익을 산정하였지만, 종업원 공헌도를 5%로 산정하여, 결과적으로 청주지방법원과 동일한 금액의 직무발명 보상금을 산정하였다.

76) 특허 대전고등법원은 청주지방법원과 마찬가지로 **‘연구개발비’**는 ‘사용자가 얻을 이익’은 수익·비용 정산 이후의 영업이익 등 회계상의 이익을 의미하는 것이 아니라는 이유로 사용자의 이익 산정에서 고려하지 않고, **종업원 공헌도**의 산정과정에서 고려하는 것이 타당하다고 언급하였다.

77) 이 판결에서 대전고등법원은 ‘직무발명의 비중’이라는 개념에 ‘독점권 기여율’에 대한 개념도 포함되어 있는 것으로 판단하고 있는 것으로 분석된다.

실시료 수입과 관련된 '전체 특허발명의 수(N)'에서 '종업원 A가 완성하여 사용자에게 승계한 직무발명의 수(n)'가 차지하는 비율에 해당하는 '수치(n/N)'를 곱하여 사용자의 이익을 산정하였다. 최종적으로 특허법원은 종업원 A의 직무발명 보상금으로 2,841,622원을 산정하였다.<sup>78)</sup>

## (2) 판결의 검토

이 판결에서 특허법원이 사용자의 이익을 산정하기 위하여 사용한 방법은 실시료 수입에 '직무발명의 기여도'를 곱하는 것이다. 즉 특허법원은 사용자가 라이선스계약을 통하여 받은 실시료 수입과 관련된 '전체 특허발명의 수'에서 '직무발명의 수'가 차지하는 수치, 즉 '직무발명의 기여도'를 실시료 수입에 곱하는 방법을 적용하였다. 다만 특허법원은 전체 실시료 수입에서 일정 부분으로 사용자의 이익을 산정하기 위하여 당해 수치를 곱하면서 '직무발명의 기여도'라는 용어를 사용하지는 않았다. 이 판결에서 특허법원이 적용한 사용자의 이익 산정방법은 앞에서 살펴본 서울중앙지방법원 2014가합513662 판결의 산정방법과 동일한 것으로 분석된다.

## 3. 실시료 수입에 직무발명의 기여도와 독점권 기여율을 함께 곱하여 사용자의 이익을 산정한 판결

실시료 수입에 '직무발명의 기여도'와 '독점권 기여율'을 함께 곱하여 사용자의 이익을 산정한 판결로 『서울중앙지방법원 2018. 1. 18. 선고 2016가합529630 판결』이 있다. 이 판결은 앞에서 살펴본 특허법원 2018나1268 판결의 제1심판결이다.

### 가. 법원의 판단

서울중앙지방법원은 2010년부터 2016년까지 각 연도에 사용자 B가 기업 C로부터 받은 실시료 수입을 특정하고, 각 연도에 실시료 수입과 관련된 '전체 특허발명의 수(N)'에서 '종업원 A

78) 특허법원이 2010년부터 2017년까지 사용자의 이익과 직무발명 보상금을 산정한 표는 다음과 같다.

| 연도   | 실시료 수입           | 총 특허발명 수 | 직무발명 수 | 종업원 공헌도 | 공동발명 기여율 | 직무발명 보상금 |
|------|------------------|----------|--------|---------|----------|----------|
| 2010 | 13,871,949,940원  | 1,454    | 1      | 5%      | 10%      | 47,702원  |
| 2011 | 3,736,495,974원   | 1,480    | 1      | 5%      | 10%      | 12,623원  |
| 2012 | 19,987,939,206원  | 1,495    | 1      | 5%      | 10%      | 66,849원  |
| 2013 | 58,449,078,000원  | 1,527    | 1      | 5%      | 10%      | 191,385원 |
| 2014 | 121,391,357,000원 | 1,591    | 2      | 5%      | 10%      | 762,987원 |
| 2015 | 105,306,894,990원 | 1,604    | 2      | 5%      | 10%      | 656,326원 |
| 2016 | 80,318,487,000원  | 1,615    | 2      | 5%      | 10%      | 497,328원 |
| 2017 | 88,205,416,000원  | 1,455    | 2      | 5%      | 10%      | 606,222원 |



가 완성하여 사용자에게 승계한 직무발명의 수(n)'가 차지하는 비율에 해당하는 '수치(n/N)'를 곱한 후에, 이에 추가하여 '독점권 기여율'을 곱하여 사용자의 이익을 산정하였다. 지방법원은 사용자의 이익을 산정하기 위하여 독점권 기여율을 곱한 이유에 대하여, i) '사용자가 얻은 이익'은 무상의 통상실시권을 넘어 직무발명을 배타적·독점적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 추가적으로 얻은 이익을 의미하고, ii) 이에 따라 사용자의 매출액 중 무상의 통상 실시권을 넘는 부분을 독점권 기여율로 보고, 매출액 중 특허로 인하여 사용자가 얻는 이익의 비율을 가상의 실시료율로 보아 '사용자가 얻은 이익'을 산정하여야 하지만, iii) 직무발명이 구체화된 제품에 관한 매출액이 아닌 직무발명에 대한 '전체 기술료 수익액'을 기초로 산정하는 이상 가상의 실시료율은 별도로 고려하지 아니한다고 언급하였다. 이어서 지방법원은 ① 사용자의 매출액을 제품 판매를 통하여 산정한 것이 아니라 직접적인 기술료 수익을 통하여 산정하였다는 것, 그리고 ② 사용자의 기술료 수익이 상당 부분 증가하였다는 것에 근거하여 독점권 기여율을 '30%'로 산정하였다. 최종적으로 지방법원은 종업원 A의 직무발명 보상금으로 4,627,685원을 산정하였다.<sup>79)</sup>

#### 나. 판결의 검토

이 판결은 사용자의 이익을 산정함에 있어서 실시료 수입에 '직무발명의 기여도'와 함께 '독점권 기여율'을 곱하는 방법을 적용하였다. 특히 이 판결은 항소심법원 판결인 특허법원 2018 나1268 판결과 달리, 사용자의 이익을 산정함에 있어서 '독점권 기여율'을 고려하였다는 점에서 두드러지는 판결이다.<sup>80)</sup> 이 판결 이외에 실시료 수입에 근거한 사용자의 이익 산정과정에서 독점권 기여율을 고려한 판결을 찾기 힘들다는 점에서, 이 판결의 의의가 있다. 원래 '독점권 기여율'이라는 것은 '사용자의 이익'에 대하여 대법원이 취하고 있는 법리, 즉 통상실시권을 넘어 직무발명을 배타적·독점적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 추가적으로 얻은

79) 서울중앙지방법원이 직무발명 보상금 산정을 위하여 보상금 산정요소들을 산정한 표는 다음과 같다.

| 연도   | 실시료 수입           | 총 특허발명 수 | 직무발명 수 | 독점권 기여율 | 종업원 공헌도 | 공동발명 기여율 |
|------|------------------|----------|--------|---------|---------|----------|
| 2010 | 13,871,949,940원  | 1,234    | 1      | 30%     | 30%     | 10%      |
| 2011 | 3,736,495,974원   | 1,279    | 1      | 30%     | 30%     | 10%      |
| 2012 | 19,987,939,206원  | 1,315    | 1      | 30%     | 30%     | 10%      |
| 2013 | 58,449,078,000원  | 1,343    | 1      | 30%     | 30%     | 10%      |
| 2014 | 121,391,357,000원 | 1,343    | 2      | 30%     | 30%     | 10%      |
| 2015 | 105,306,894,990원 | 1,425    | 2      | 30%     | 30%     | 10%      |
| 2016 | 80,318,487,000원  | 1,425    | 2      | 30%     | 30%     | 10%      |

80) 이 사건의 항소심법원 판결은 독점권 기여율을 고려하지 않았음에도 독점권 기여율을 추가적으로 고려한 제1심법원 판결보다 소액의 보상금이 산정되었는데, 그 이유로는 제1심법원은 종업원 공헌도를 '30%'로 산정한 것에 비하여, 항소심법원은 종업원 공헌도를 '5%'로 산정한 것을 들 수 있다.

이익에 근거하여 도출되는 개념임에도 불구하고, 앞에서 살펴본 실시료 수입에 근거하여 사용자의 이익을 산정한 대부분 판결에서는 언급되지 않았다.<sup>81)</sup> 결국 이 판결은 사용자의 이익 산정에 있어서 대법원의 법리에 충실하고자 하였던 판결이라고 평가할 수 있다. 이 판결은 사용자가 직무발명이 구체화된 제품을 생산, 판매하는 경우, 하급심법원들이 사용자의 이익을 산정하기 위하여 사용자의 매출액에 ‘가상의 실시료’, ‘직무발명의 기여도’, ‘독점권 기여도’를 곱하는 방법을 적용하는 것과의 ‘정합적 측면’에서 사용자의 이익을 산정하려고 하였던 판결로 판단된다.<sup>82)</sup> 그러나 사건으로는 실시료 수입에 직무발명의 기여도와 독점권 기여율을 ‘모두’ 곱하는 산정방법은, 실시료 수입에 직무발명의 비중 또는 직무발명의 기여도를 곱하는 산정방법보다 산술적으로 소액의 사용자의 이익이 산정되도록 하기 때문에, 종업원에게 상당히 ‘불리한’ 산정방법이라고 생각된다.

#### 4. 실시료 수입에 직무발명의 기여도와 직무발명의 비중을 함께 곱하여 사용자의 이익을 산정한 판결

실시료 수입에 ‘직무발명의 기여도’와 ‘직무발명의 비중’을 함께 곱하여 사용자의 이익을 산정한 판결로 『서울중앙지방법원 2025. 7. 3. 선고 2023가합64193 판결』이 있다.

##### 가. 사실관계와 법원의 판단

이 사건에서 종업원 A는 사용자 기업에서 연구원으로 근무하던 중 스크리닝을 통하여 인간의 모유에서 추출한 ‘균주’가 프로바이오틱스로서 체중 증가를 억제하는 특징이 있다는 것을 확인하였고, 타 종업원 3명과 함께 발명의 명칭을 ‘인간의 모유에서 분리한 프로바이오틱 활성화 및 체중 증가억제 효과를 갖는 유산균’으로 하는 직무발명을 완성하여 사용자 B에게 송계하였다. 당해 직무발명은 한국 여성의 모유로부터 분리한 ‘락토바실러스 가세리(Lactobacillus gasseri) T 균주’에 관한 것이었다. 사용자 B는 2007년 5월 15일 당해 직무발명을 출원하였고, 2011년 12월 16일 특허등록을 받았다. 2017년 4월 사용자 B는 자회사인 기업 C를 설립한 후, 2017년 8월 14일 당해 균주를 포함한 유산균 관련 기술을 기업 C에게 이전하는 계약을 체결하였다. 사용자 B는 당해 계약에 따라 기업 C에게 당해 균주를 포함한 유산균 관련 기술에 대한 독점적 실시권과 사업권을 부여하였고, 2022년 5월 12일 당해 직무발명에 대한 전용실시권을 설정하였다. 기업 C는 이전받은 기술을 사용하여 당해 균주가 포함된 건강기능식품을 생산,

81) 서울중앙지방법원 2017가합570123 판결에서 사용자는 ‘독점권 기여율’이 고려되어 사용자의 이익이 산정되어야 한다고 주장하였지만, 지방법원은 이를 받아들이지 않았다.

82) 다만 이 판결이 독점권 기여율을 산정하기 위하여 들었던 두 정황만으로 이 사건에서 독점권 기여율이 30%라는 것을 신뢰하기에는 충분하지 않다고 생각된다.

판매하였고, 사용자 B는 기업 C로부터 2018년부터 2024년까지 실시료로 44,205,474,304원을 받았다. 서울중앙지방법원은 보상금으로 1,060,931,383원을 산정하였다.<sup>83)</sup> 특히 지방법원은 사용자의 이익을 산정하면서, **직무발명의 비중을 '40%'로, 직무발명의 기여도를 '50%'로 산정하여, 실시료 수입에 곱하였다.**<sup>84)</sup>

우선 지방법원은 직무발명의 비중을 40%로 산정한 이유에 대하여, i) 사용자 B와 기업 C가 체결한 계약에는 **당해 직무발명뿐만 아니라 관련 특허발명과 상표권 등 지식재산권과 당해 균주도 포함된다**는 것, ii) 사용자 B는 당해 계약을 통하여 기업 C에게 당해 균주를 포함한 유산균 관련 기술에 대한 독점적 실시권과 사업권을 부여하였다는 것을 고려하면, 사용자 B가 기업 C로부터 받기로 한 기술료는 당해 직무발명의 실시에 대한 것만이 아니라, **관련 특허발명과 상표권 등 지식재산권과 당해 균주의 이전 및 이를 사용한 제품을 생산, 판매할 권리 등 당해 균주를 포함한 유산균 관련 기술의 이전과 실시에 대한 '일체의 대가'**라고 설명하였다.

다음으로 지방법원은 직무발명의 기여도를 50%로 산정한 이유에 대하여, ① 사용자 B가 당해 직무발명에 대한 권리를 승계 받은 이후 기업 C로 하여금 당해 건강기능식품을 생산, 판매하도록 하는데 **11년의 시간이 소요되었기 때문에**, 직무발명의 존재만으로는 사용자 B가 실시료를 받을 수 없었다는 것, ② 당해 직무발명은 균주 그 자체에 불과하기 때문에, 이를 **제품화하기까지 여러 단계를 거쳐야** 했다는 것, ③ 사용자 B가 받은 기술료에는 기업 C의 **마케팅과 홍보전략**이 기여한 부분이 있다는 것을 고려한 것이라고 설명하였다.

#### 나. 판결의 검토

이 판결은 사용자의 이익을 산정하기 위하여 실시료 수입에 '직무발명의 비중'과 '직무발명의 기여도'라는 **'두개의'** 직무발명 보상금 산정요소를 곱한 판결이다. 그동안 법원은 실시료 수입의 일정 부분으로 사용자의 이익을 산정하기 위하여, 주로 '직무발명의 비중' 또는 '직무발명의 기여도'를 고려하였는데, 이 판결은 양자를 모두 고려하였다는 점에서 특징이 있다. 특히 이 판결이 직무발명의 비중을 산정하기 위하여 고려한 정황은 다른 판결들이 직무발명의 비중을 산정하기 위하여 고려한 정황과 유사하다.<sup>85)</sup> 그러나 이 판결에서 '직무발명의 기여도'를 산

83) 서울중앙지방법원이 직무발명 보상금을 산정하기 위하여 사용한 공식은 다음과 같다.

$$\text{직무발명 보상금}(1,060,931,383\text{원}) = \text{사용자의 이익}(8,841,094,861\text{원}) \times \text{종업원 공헌도}(30\%) \times \text{공동발명 기여율}(40\%)$$

84) 서울중앙지방법원이 사용자의 이익을 산정하기 위하여 사용한 공식은 다음과 같다.

$$\text{사용자의 이익}(8,841,094,861\text{원}) = \text{실시료 수입}(44,205,474,304\text{원}) \times \text{직무발명의 비중}(40\%) \times \text{직무발명의 기여도}(50\%)$$

85) 앞에서 소개한 판결들에서는 직무발명의 비중을 산정하면서, ① 라이선스계약에 직무발명 이외에 '특허발명'이 포함되어 있다든지, ② 사용자의 '노하우'가 포함되어 있다든지, ③ '유용한 정보 또는 자료'가 포함되어 있다는

정하기 위하여 고려된 정황은 실무적으로 '직무발명의 기여도'를 산정하기 위하여 고려된 정황과 아닌 것으로 판단된다. 즉 이 판결은 직무발명의 기여도를 산정하기 위하여, ① 사용자가 직무발명에 대한 권리를 승계한 시점부터 직무발명이 구체화된 제품이 출시되기까지 11년이라는 장시간이 소요되었다는 것, ② 직무발명이 제품화되기까지 여러 과정을 거쳤다는 것, ③ 실시료 수입에는 마케팅과 홍보전략이 중요하였다는 정황을 고려하였는데, 이는 일반적으로 '중업원 공헌도'의 산정과정에서 고려되는 정황으로 판단되기 때문이다.<sup>86)</sup> 사건으로는 3가지 정황은 중업원 공헌도의 산정과정에서 중업원 공헌도가 낮게 산정되도록 하는 정황, 즉 '하향 조정 정황'으로 고려되는 것이 타당하다고 생각된다.<sup>87)</sup> 결국 이 판결의 사용자의 이익 산정과 정에서 '직무발명의 비중'과 함께 '직무발명의 기여도'를 곱한 것은 기존의 직무발명 보상금 산정실무에 배치되는 것으로 판단된다.

##### 5. 실시료 수입에 제반 비용을 공제하여 사용자의 이익을 산정한 판결

실시료 수입에 제반 비용을 공제하여 사용자의 이익을 산정한 판결로는 『서울중앙지방법원 2012. 11. 23. 선고 2010가합41527 판결』이 있다.

##### 가. 사실관계와 법원의 판단

이 사건에서 중업원 A는 단독으로 또는 타 중업원과 함께 직무발명 57건을 완성하여 당해 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 사용자 B에게 승계하였다. 57건의 직무발명 중 56건은 эм펙의 표준기술로 채택되었고, 사용자 B는 실시료로 그룹 C로부터 실시료 784,525,479원, 그룹 D로부터 55,990,015,033원, 그룹 E로부터 2,113,693,547원, 그룹 F로부터 3,678,633,662원을 받았다. 특히 이 금액은 사용자 B가 실시료 수입을 획득하는 과정에서 소요된 '제반 비용'이 공제된 것이다.<sup>88)</sup> 중업원 A는 1999년 1월 4일 사용자 B로부터 보상금 2,000만 원을 받았고, 2002년 7월 18일 2억 원을 받았다. 지방법원은 6,036,686,772원의 보상금을 산정하였다.<sup>89)</sup>

것을 고려하였다. 이 판결은 직무발명의 비중을 산정하면서, 라이선스계약에 직무발명 이외에 '특허발명', '상표권'과 같은 타 지식재산권이 포함된 것을 고려하였다.

86) 다만 이 판결에서 서울중앙지방법원은 중업원 공헌도를 30%로 산정하면서, 이 3가지 정황은 고려하지 않았다. 실무적으로 법원은 중업원 공헌도를 산정하면서, '직무발명 완성까지' 중업원과 사용자가 공헌한 정도뿐만 아니라, '직무발명이 완성된 이후' 중업원과 사용자가 공헌한 정도 또한 고려하고 있다. 여기에서 직무발명 완성 이후 중업원과 사용자가 공헌한 정도를 판단하기 위한 대표적 정황으로는 '직무발명의 사업화 경위'가 있다(이주환, 앞의 논문(주 3), 133면).

87) 이 판결에서 서울중앙지방법원은 중업원 공헌도의 산정과정에서 3가지 정황을 추가적으로 고려하여 30%보다는 '낮은' 중업원 공헌도를 산정하는 것이 타당하였다고 생각된다.

88) 서울중앙지방법원은 제반 비용이 얼마인지에 대해서는 구체적으로 언급하지 않았다.

89) 서울중앙지방법원이 직무발명 보상금을 산정하기 위하여 사용한 공식은 다음과 같다.

## 나. 판결의 검토

이 판결의 사용자 이익의 산정방법의 특징은 사용자가 표준기술로 채택된 직무발명에 대하여 기술표준에 참가한 각 그룹으로 받은 실시료 수입에 사용자가 실시료 수입을 획득하는 과정에서 소요한 ‘**제반 비용**’을 공제하였다는 점이다. 결국 이 판결에서는 사용자의 이익 산정과 정에서 제반 비용을 공제하였기 때문에, 이를 공제하지 않았더라면 산정될 수 있었던 보상금보다 더 소액의 보상금이 산정되었다. 이 판결 외에 특허풀(patent pool)<sup>90)</sup>에서 실시료 수입에 ‘**회계법인의 수수료**’를 공제하여 사용자의 이익을 산정한 판결로는 『특허법원 2025. 7. 24. 선고 2024나10157 판결』과 『특허법원 2025. 7. 24. 선고 2023나10778 판결』이 있다. 직무발명에 대한 라이선스계약과 관련하여 ‘직무발명이 표준기술로 채택되는 경우’와 ‘사용자가 직무발명에 대하여 특허풀에 참가하는 경우’ 나아가 ‘직무발명이 표준기술로 채택된 경우, 당해 직무발명에 대하여 사용자가 특허풀에 참가하는 경우’에는 사용자가 다수의 기업과 라이선스계약을 체결하여야 하기 때문에, 당해 계약의 체결과정에서 발생하는 비용을 실시료 수입에서 공제하는 문제가 발생할 수 있다. 사건으로는 라이선스계약 체결과정에서 사용자가 지출한 비용을 실시료 수입에서 공제한 판결은 드물고, 이는 종업원 공헌도에서 고려되는 정황으로 판단되기 때문에, 당해 비용은 ‘**종업원 공헌도**’의 산정과정에서 고려하는 것이 타당하다고 생각된다.

## Ⅲ. 크로스 라이선스계약, 포괄적 크로스 라이선스계약, 특허풀의 경우

### 1. 크로스 라이선스계약의 경우

사용자가 제3자와 자신들이 보유한 특허발명의 실시를 서로 허락하는 ‘크로스 라이선스계약(cross-license agreement)’을 체결한 경우에 있어서 사용자의 이익을 어떠한 방법으로 산정하는지가 문제된다. 그 이유는 크로스 라이선스계약을 체결한 당사자들은 계약상대방에게 실시료

|                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\begin{aligned} &\text{최종 직무발명 보상금}(6,036,686,772\text{원}) = \text{제반 비용을 공제한 직무발명 보상금}(6,256,686,772\text{원}) \\ &\quad - \text{기지급 보상금}(220,000,000\text{원}) \end{aligned}$ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

90) 특정 기술에 대하여 복수의 주체가 특허발명을 보유하고 있는 경우, 특허권자는 타 특허권자들의 동의를 받지 못한다면, 자신의 특허발명이 구체화된 제품을 생산, 판매할 수 없다. 즉 서로 중첩되는(overlapping)의 특허발명의 존재로 인하여 특허권자는 자신의 특허발명을 실시할 수 없게 된다, 이 문제를 해결할 수 있는 효율적인 방법이 특허풀이다. 특허풀은 서로 중첩되는 특허발명을 하나로 묶어서 특정 관리기관이 이를 보유하게 하고, 당해 관리기관이 특허풀에 속해 있는 특허발명을 실시하고자 하는 자에게 실시하도록 하는 것이다. 당해 관리기관의 중요한 역할은 특허발명의 실시에 대한 사용료를 실시권자들로부터 받고, 받은 실시료 수입을 특허권자들에게 합리적으로 배분하는 것이다. 특허풀에 대한 더 자세한 내용은 이대회, “특허풀 및 그 유효성에 대한 연구”, 「산업재산권」, 제15호(2004), 175-208면 참조. 특허풀과 관련한 판결은 뒤에서 살펴본다.

를 실제로 지급하지 않으면서, 계약상대방의 특허발명을 실시할 수 있는 권한을 가질 수 있기 때문이다. 이에 대하여 일본에는 학설의 대립이 있다. 우선 ‘상쇄설’은 크로스 라이선스계약은 양 당사자가 서로에게 지급할 실시료를 상쇄시키는 것이기 때문에, 제3자가 ‘사용자에게 지급하였어야 하는 실시료’가 사용자의 이익에 해당한다는 견해이고, 이와 달리 ‘면제설’은 크로스 라이선스계약은 사용자가 직무발명의 실시를 허락하는 대가로 타 당사자의 특허발명을 실시할 수 있도록 하는 것이기 때문에, 사용자가 ‘크로스 라이선스계약에 의하여 실시가능하게 된 제품에 대한 이익’이 사용자의 이익에 해당한다는 견해이다.<sup>91)</sup> 일본 하급심법원은 크로스 라이선스계약에서 사용자가 제3자의 특허발명을 실시할 수 있게 된 것은 직무발명을 승계한 효과라는 이유로, 사용자가 당해 계약에 의하여 실시가능하게 된 제품을 실시함으로써 획득한 이익이 사용자의 이익이라는 ‘면제설’을 따르고 있다.<sup>92)</sup>

우리나라에서는 사용자가 특정 특허권에 참가하면서 당해 특허권에 참가한 기업들과 자신들이 소유하는 여러 특허발명을 서로 실시하는 것을 허락하는 ‘포괄적 크로스 라이선스계약 (comprehensive cross-license agreement)’을 체결한 경우, 사용자가 이들 기업에게 지급하여야 하는 실시료를 ‘면제’받은 것이 사용자의 이익에 해당하는지 여부가 문제되었다. 『수원지방법원 2019. 11. 13. 선고 2015가합70764 판결』은 사용자가 크로스 라이선스계약을 통하여 이들 기업으로부터 ‘지급 면제’받은 실시료가 실시료 수입에 해당한다고 판단하였다.<sup>93)</sup> 지방법원은 그 이유에 대하여, 사용자는 당해 계약을 체결함으로써 4건의 직무발명에 대응하는, 당해 특허권에 참가한 기업들의 표준특허에 관한 실시료를 면제받은 이익을 얻었다고 설명하였다. 특히 지방법원은 ① 특허권에 참가한 기업들의 ‘대응 표준특허’가 무엇인지, 대응 표준특허에 대한 실시료가 얼마인지 특정할 수 없으므로, ② 대응 표준특허가 당해 직무발명과 동일한 경제적 가치를 가지고 있다고 전제하고, ③ 사용자가 받은 ‘전체 감면 이익’ 중 대응 표준특허가 가진 비중을 사용자의 전체 표준특허 중에서 ‘직무발명이 차지하는 비중’을 같은 것으로 판단하여, 지급 면제받은 실시료를 산정하였다.<sup>94)</sup> 이 판결의 항소심판결인 『특허법원 2023. 3. 15. 선고 2019나2084 판결』도 같은 입장을 취하였다.<sup>95)</sup>

91) 한국특허법학회 편·장현진 집필부분, 앞의 책(주 11), 253면.

92) 東京高判 平成16. 1. 29. 判時時報 第1848号, 5頁; 東京地判 平成18. 6. 8. 判時時報 第1966号, 102頁; 東京地判 平成19. 1. 30. 判時時報 第1971号, 3頁.

93) 다만 직무발명 보상금 산정 초기의 판결인 서울중앙지방법원 2005. 11. 17. 선고 2004가합35286, 2004가합79453 (참가) 판결과 서울남부지방법원 2006. 10. 20. 선고 2004가합3995, 2005가합702(병합), 2005가합16882(참가) 판결은 사용자의 실시료 면제 이익은 이를 인정할 증거가 없다는 이유로 실시료 수입으로 인정하지 않았다.

94) 수원지방법원은 사용자가 4개의 직무발명을 대상으로 특허권 ‘DVD 6C’와 ‘One-Blue’에 참가한 기업들과 크로스 라이선스계약을 체결함으로써, 이들 기업에게 지급하여야 할 실시료를 면제받은 금액은 ‘52,268,681달러’라고 하였다. 수원지방법원이 사용한 공식은 다음과 같다.

$$\begin{aligned} \text{면제받은 실시료(52,268,681달러)} &= \text{DVD 6C 면제받은 실시료(58,527,388달러)} \times \text{직무발명의 비중(8\%)} \\ &+ \text{One-Blue 면제받은 실시료(317,243,269달러)} \times \text{직무발명의 비중(15\%)} \end{aligned}$$

이러한 우리 하급심법원의 태도는 일본의 학설에서 소개한 ‘상쇄설’에 해당되는 것으로 판단된다. 사건으로는 사용자는 제3자와 직무발명이 관련된 크로스 라이선스계약을 체결함으로써 제3자에 대한 실시료 지급의무를 면하게 되었고, 사용자는 당해 계약의 체결에 의하여 제3자에게 실제로 지급하였어야 하는 ‘실시료 만큼의 이익’을 얻게 되었기 때문에, 사용자가 당해 계약의 체결에 의하여 제3자에게 실시료 지급 의무를 면하게 된 것은 사용자의 이익에 해당한다고 생각된다. 따라서 크로스 라이선스계약의 경우, 만일 사용자가 제3자의 특허발명을 실시하기 위한 라이선스계약을 체결하였더라면 ‘실제로’ 제3자에게 지급하였어야 하는 실시료가 사용자의 이익으로 산정되는 것이 타당하다.<sup>96)</sup>

## 2. 포괄적 크로스 라이선스계약의 경우

포괄적 크로스 라이선스계약의 경우 당해 계약에 속하는 다수의 특허발명 중에서 직무발명이 어느 정도의 가치를 가지고 있는가를 판단하는 것, 즉 ‘직무발명의 기여도’를 산정하는 것

- 95) 이 판결에서 특허법원은 ① 직무발명을 포함한 현재 및 장래의 특허권 등 일체를 계약대상으로 하여 상대방과 상호 실시료를 지급하지 않기로 하는 내용의 크로스 라이선스계약을 체결하는 경우, 사용자는 상대방이 보유하는 특허발명을 실시료 지급 없이 사용할 수 있으므로 실시료 상당의 이익을 얻을 수 있고, ② 따라서 특별한 사정이 없는 한 무상의 크로스 라이선스계약을 통하여 면제받은 실시료가 있다면 그 중 직무발명이 차지하는 부분은 직무발명 보상금 산정의 기초가 되는 사용자의 이익액이 될 것이며, ③ 다만 크로스 라이선스계약의 특성상 실시료를 면제받는 대신 자신의 특허 등도 무상으로 제공해야 하기 때문에 면제받은 실시료 전부를 사용자가 얻은 이익으로 단정할 수는 없기 때문에, 계약의 체결 경위, 목적 및 구체적인 내용을 종합하여 사용자 이익액의 여부 및 규모(액수)를 판단해야 한다는 법리를 제시한 후에, 수원지방법원과 달리 당해 크로스 라이선스계약의 실시료 면제에 따른 사용자의 이익을 21,232,519달러로 산정하였다. 특허법원이 사용한 공식은 다음과 같다,

$$\text{면제받은 실시료}(21,232,519\text{달러}) = \text{DVD 6C 면제받은 실시료}(144,493,166\text{달러}) \times \text{상당인과관계가 있는 부분}(50\%) \times \text{직무발명의 기여도}(10\%) + \text{One-Blue 면제받은 실시료}(280,157,225\text{달러}) \times \text{상당인과관계가 있는 부분}(50\%) \times \text{직무발명의 기여도}(10\%)$$

- 이 판결에서 특이한 것은 사용자가 면제받은 실시료를 산정한 후 이 금액 전부를 당해 계약과 ‘상당인과관계가 있는 사용자의 이익’으로 인정할 수 없다는 이유로 당해 면제받은 금액의 ‘50%’만을 사용자의 이익의 산정근거로 삼았다는 것이다. 특허법원은 그 이유에 대하여 ① 당해 크로스 라이선스계약의 목적이 실시료의 면제에만 목적이 있는 것으로 단정하기 어렵다는 것과 ② 사용자도 당해 계약에 의하여 실시료 수익을 받을 수 없게 되었다는 것을 들었다. 그리고 이 판결에서 특허법원은 “당해 계약에서 직무발명이 차지하는 비중은 같다고 보는 것이 타당하고, 따라서 사용자 이익 산정과 관련한 이 사건 직무발명의 기여도는 10%로 정한다.”고 하였는데, 특허법원은 지방법원이 언급한 직무발명의 비중과 직무발명의 기여도를 동일한 개념으로 이해하고 있는 것으로 판단된다. 포괄적 크로스라이선스계약을 통한 사용자의 실시료 면제 이익에 대하여, ‘상당인과관계에 해당하는 부분’과 ‘직무발명의 기여도’를 모두 곱한 판결은 관련 사건에 대한 판결인 특허법원 2025. 7. 24. 선고 2024나10157 판결과 특허법원 2025. 7. 24. 선고 2023나10778 판결이 있다. 두 판결은 뒤에서 살펴본다.
- 96) 다만 각주 95번에 살펴본 특허법원 2023. 3. 15. 선고 2019나2084 판결이 적용한 면제 받은 실시료에 ‘상당인과관계에 해당하는 부분’과 ‘직무발명의 기여도’를 모두 곱하는 산정방법의 적용은 지양되어야 한다고 생각된다. 그 이유는 직무발명의 기여도를 산정하는 과정에서 ‘상당인과관계에 해당하는 부분’은 충분히 고려될 수 있기 때문이다. 이에 대해서는 뒤에서 자세히 논의한다.

은 어려운 일이다. 일본의 한 하급심법원은 직무발명이 기술적 가치가 확인된 ‘대표 특허발명’에 해당하지 않는다면, 실질적으로 포괄적 크로스 라이선스계약에 기여하였다고 판단할 수 없기 때문에, 사용자의 이익이 존재하지 않는다고 판단하였다.<sup>97)</sup> 이에 반하여 한 하급심법원은 포괄적 크로스 라이선스계약의 체결시에 상대방이 직무발명을 실시하고 있다는 것이 알려져 있었다면, 당해 직무발명이 ‘대표 특허발명’에 해당하지 않는다고 하더라도, 대표 특허발명과 동일하게 직무발명의 기여도를 판단할 수 있다고 언급하였다.<sup>98)</sup>

우리나라에는 직무발명이 포함된 포괄적 크로스 라이선스계약에 근거하여 사용자가 ‘제3자로부터 받은 금액’과 관련된 판결들이 선고되었다.<sup>99)</sup> 이에 대한 대표적 판결로 『특허법원 2021. 11. 25. 선고 2020나1650 판결』이 있다. 이 사건에서 사용자와 제3자가 직무발명을 포함한 다수의 특허발명에 대하여 포괄적 크로스 라이선스계약을 체결하였고, 당해 계약에 근거하여 사용자가 제3자로부터 받은 500,000달러가 ‘실시료 수입’에 해당하는가 여부가 문제되었다.<sup>100)</sup> 특허법원은 사용자가 받은 500,000달러를 실시료 수입으로 인정하면서, 그 이유를 다음과 같이 설명하였다. 특허법원은 i) 당해 크로스 라이선스계약의 주된 내용은, 직무발명을 포함하여 사용자와 제3자가 ‘리튬이온 2차전지’와 관련하여 보유하거나 보유하게 될 ‘모든 특허, 실용신안’ 등을 포괄하여 상호 비독점적 실시허락을 하고, 아울러 특허침해 또는 특허침해 주장에 대한 상대방의 책임을 면제하도록 하며, 이와 같은 ‘책임면제의 대가’로 사용자가 제3자로부터 500,000달러를 받기로 한다는 것이고, ii) 사용자가 제3자와 크로스 라이선스계약을 체결하는 경우, 당해 계약의 체결에 의하여 사용자는 자신의 특허발명을 상대방에게 실시하게 하고, 이에 대응하여 사용자는 상대방의 특허발명을 더 이상의 금원 지급 없이 자유롭게 실시할 수 있게 되는 이익을 얻게 되는데, 이는 상대방의 특허발명을 실시하더라도 특허침해 책임이 면제된다는 것을 의미하기 때문에, 이와 같은 책임면제의 이익 역시, 사용자가 자신의 특허발명을 상대방에게 실시하게 한 대가로 얻은 이익으로서, 특허발명에 대한 실시료 또는 그에 준하는 것이며, iii) 결국 당해 크로스 라이선스계약의 체결과정이나 계약내용 등에 비추어 보

97) 東京地判 平成18. 6. 8. 判時時報 第1966号, 102頁.

98) 東京地判 平成22. 6. 23. 平成18(7) 第23550号.

99) 앞에서 살펴본 특허법원 2023. 3. 15. 선고 2019나2084 판결은 포괄적 크로스 라이선스계약의 일방 당사자가 타방 당사자에게 지급하기로 한 일정한 금액을 ‘균형 보상금’으로 표현하였다. 이 판결에서 특허법원은 사용자가 실시권자들로부터 받은 ‘균형 보상금(302,800,000달러)’에 ‘직무발명의 기여도(10%)’를 곱하여 균형 보상금에 근거한 사용자의 이익(30,280,000달러)을 산정하였다.

100) 이 사건에서 종업원 A는 타 종업원과 함께 리튬이온폴리머전자와 관련된 직무발명 1과 직무발명 2를 완성하였고, 당해 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 사용자 B에게 승계하였다. 사용자 B는 당해 직무발명에 대하여 특허출원을 하여 특허등록을 받았다. 2004년 8월 25일 사용자 B는 일본 기업 C와 직무발명을 포함하여 리튬이온폴리머전지와 관련하여 사용자 B와 기업 C가 보유하거나, 보유하게 될 특허권, 실용신안권에 대하여 포괄적으로 상호 실시를 허락하는 크로스 라이선스계약을 체결하였다. 특히 당해 계약서에는 각 계약 당사자가 특허침해 또는 특허침해주장에 대한 상대방의 책임을 면하게 하는 조항을 두고 있었는데, 이러한 책임면제의 대가로 기업 C가 사용자 B에게 미화 500,000달러를 지급하기로 약정한다는 내용이 포함되어 있었다.



있을 때, 500,000달러는 실질적으로 사용자가 제3자에게 직무발명 등에 관한 실시허락을 하는 대가로 수령한 것으로, 보상금 산정에서도 고려함이 타당하다고 설명하였다.<sup>101)</sup>

이와 달리 특허법원 2020나1650 판결과 관련 사건인 『특허법원 2021. 2. 3. 선고 2020나1155 판결』에서, 특허법원은 500,000달러를 ‘실시료 수입’으로 인정하지 않았다.<sup>102)</sup> 특허법원은 그 이유에 대하여, ① 크로스 라이선스계약을 통하여 사용자도 제3자에 대하여 리튬이온 2차전지와 관련하여 보유하거나 보유하게 될 ‘모든 특허, 실용신안’에 대한 포괄적인 비독점적 실시허락을 하였기 때문에, 사용자가 크로스 라이선스계약을 통하여 이익만을 얻었다고 보기 어렵다는 것, ② 직무발명으로 인한 사용자가 얻을 이익에는 사용자가 제3자의 특허를 실시할 수 있게 된 것에 따른 이익도 포함되어 있다는 것, ③ 500,000달러는 직무발명의 실시허락의 대가가 아니라 사용자와 제3자가 각각 보유한 리튬이온 2차전지 관련 **특허권의 차이를 보전하기 위한 것**이라는 것, ④ 사용자가 리튬이온폴리머전지와 관련하여 출원 또는 등록한 특허만 하더라도 1,000개 이상인데, 당해 계약에 의하여 제3자에게 실시권이 부여된 사용자의 특허발명 내지 실용신안들 중에서 직무발명이 차지하는 비중이나 중요성을 확인할 만한 자료가 없다는 것 등을

- 101) 특허법원은 직무발명의 기여도를 고려하여 사용자의 이익을 다음과 같이 산정하였다. 특히 특허법원은 직무발명의 기여도를 ‘30%’로 산정한 이유에 대하여, ① 계약 체결일 기준으로 크로스 라이선스계약의 대상이 되는 사용자 B의 특허발명은 2,000건이 넘고, 당해 계약 체결 이후 리튬이온폴리머전지와 관련하여 사용자 B가 국내외에 출원 또는 등록한 특허 또는 실용신안은 10,000건 이상이라는 것, ② 당해 계약의 특허발명 중 각 직무발명의 구체적인 기여도와 중요성을 확인할 수 있는 자료가 부족하다는 것, ③ 사용자 B가 생산·판매하는 리튬이온폴리머전지에는 직무발명을 포함하여 100개 이상의 특허발명이 실시되고 있다는 것, ④ 당해 계약 체결시 사용자 B가 기업 C에 대하여 리튬이온폴리머전지 관련 9건의 대응특허를 대표적으로 제시한 것으로 보이고, 대응특허에 각 직무발명이 포함되어 있다는 것, ⑤ 각 직무발명은 리튬이온폴리머전지의 전체 구성 중 전해질의 누출을 방지하기 위한 밀봉구조를 갖는 케이스에 관한 것으로, 종래의 전해질 누출문제를 해결하는데 중요한 역할을 수행하였다는 것, ⑥ 각 직무발명이 사용자 B의 리튬이온폴리머전지 전반에 지속적으로 적용되었고, 사용자 B 역시 각 직무발명의 가치를 높이 평가하였다는 것, ⑦ 이 외에 당해 계약이 체결된 경위와 내용, 리튬이온폴리머전지 시장에서의 피고의 지위 및 피고제품의 점유율 변화 등과 같은 제반 사정들을 모두 종합한 것이라고 설명하였다. 특허법원은 사용자의 이익을 다음과 같이 산정하였다.

사용자의 이익(144,337,500원) = 실시료 수입(481,125,000원 = 500,000달러에 2004. 8. 25. 기준 매매기준율 1,154.70원을 곱한 577,350,000원을 원고가 구하는 지연손해금 기산일인 2000. 9. 19. 당시로 현가한 것) × 직무발명의 기여도(30%)

이와 달리 제1심판결인 서울중앙지방법원 2020. 7. 23. 선고 2017가합532473 판결은 사용자의 이익을 다음과 같이 산정하였다. 여기서 지방법원이 직무발명의 기여도를 ‘2%’로 산정한 것은, 당해 계약을 통하여 사용자 B가 기업 C에게 실시를 허락한 것은 2개의 직무발명을 포함한 9개의 특허발명이기 때문이다.

사용자의 이익(250,185,000원) = 실시료 수입(750,555,000원 = 500,000달러에 2004. 8. 25. 기준 매매기준율 1,154.70원을 곱한 577,350,000원을 원고가 구하는 지연손해금 기산일인 2010. 4. 15. 당시의 환가로 환산한 것) × 직무발명의 기여도(2%)

- 102) 이 사건에서 종업원 X는 각주 100번에서 언급한 종업원 A, 종업원 Y와 함께 리튬이온폴리머전지와 관련된 직무발명 1을 완성하였고, 종업원 A와 함께 직무발명 2를 완성하였으며, 종업원 Z와 함께 직무발명 3을 완성하였다. 종업원 A, X, Y, Z는 당해 직무발명 1, 2, 3에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 사용자 B에게 승계하였다.

고려하면, 당해 계약을 통하여 사용자의 이익을 별도로 산정하는 것은 적절하지 않다고 설명하였다.<sup>103)</sup>

사건으로는 사용자가 받은 500,000달러를 실시료 수입으로 인정하여 사용자의 이익으로 산정한 특허법원 2020나1650 판결이 타당하다고 생각된다. 그 이유는 사용자가 제3자와 포괄적 크로스 라이선스계약을 체결하면서 ‘추가적으로’ 받은 금액은 ① 사용자가 보유한 다수의 특허발명이 제3자가 보유한 다수의 특허발명보다 경제적 가치가 더 크다는 것을 나타내고, ② 이런 측면에서 이 금액은 제3자가 자신이 보유한 특허발명이 사용자가 보유한 특허발명에 비하여 부족한 경제적 가치에 대한 부분을 금전적으로 ‘보충’하기 위하여 지급하는 것이라는 것을 고려하면, ③ 당해 부족분을 사용자에게 금전적으로 지급하는 것은 실질적으로 ‘실시료’에 해당한다고 판단할 수 있기 때문이다. 나아가 특허법원 2020나1155 판결이 언급하였듯이, 이 금액을 ‘특허풀’의 차이를 보전하기 위한 것이라고 판단하더라도, 이는 사용자가 직무발명이 포함된 포괄적 크로스 라이선스계약을 체결함으로써 받은 것이기 때문에, ‘직무발명에 의하여 사용자가 얻을 이익’에 포함된다고 판단하는 것이 타당하기 때문이다.

### 3. 특허풀의 경우

사용자가 직무발명을 포함한 특허발명에 대하여 특정 특허풀에 가입한 경우, 사용자가 특허풀에 가입한 기업들로부터 받은 ‘실시료 수입’은 사용자의 이익으로 인정된다. 이와 관련하여 우리나라에는 ‘DVD 특허풀’과 관련하여 여러 판결이 선고되었다.<sup>104)</sup> 이에 대한 대표적인 판결로 사용자가 특허풀을 통하여 받은 실시료 수입에 ‘**직무발명의 비중**’을 곱하여 사용자의 이익을 산정한 『수원지방법원 2019. 11. 13. 선고 2015가합70764 판결』이 있다. 이 사건에서 종업원 A는 4건의 직무발명을 완성하여 당해 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 사용자 B에게 승계하였다. 사용자 B는 당해 직무발명에 대하여 우리나라를 포함하여 여러 국가에 특허출원하여 특허등록을 받았다. 이후 DVD 국제표준기구인 ‘DVD 포럼’과 블루레이 국제표준기구인 ‘BDA’는 당해 직무발명의 일부 특허발명을 표준특허로 채택하였다. DVD 표준특허 관

103) 이 판결의 제1심판결인 수원지방법원 2020. 1. 20. 선고 2017가합27009 판결은 항소심판결과 달리 실시료 수입을 사용자의 이익으로 인정하였다. 지방법원은 사용자의 이익을 다음과 같이 산정하였다. 여기서 지방법원이 직무발명의 기여도를 **3%**으로 산정한 것은, 당해 계약을 통하여 사용자 B가 기업 C에게 실시를 허락한 것은 **3개의 직무발명**을 포함한 **9개의 특허발명**이기 때문이다.

$$\text{사용자의 이익}(106,916,666\text{원}) = \text{실시료수입}(481,125,000\text{원} = 500,000\text{만 달러에 } 2004. 8. 25. \text{ 기준 매매기준율 } 1,154.70\text{원을 곱한 } 577,350,000\text{원을 원고가 구하는 지연손해금 기산일인 } 2000. 9. 19. \text{ 당시로 환가한 것}) \times \text{직무발명의 기여도}(3\%)$$

104) DVD 특허풀에 대한 자세한 내용은 구대환, “특허풀의 결성과 운영”, 「저스티스」, 통권 제109호(2009), 207-209면 참조.

리단체인 'DVD 6C'는 2007년부터 2017년까지, 블루레이 표준특허 관리단체인 'One-Blue'는 2012년부터 2017년까지 사용자 B에게 실시료를 지급하였다.<sup>105)</sup>

수원지방법원은 사용자가 특허풀인 'DVD 6C'와 'One-Blue'로부터 받은 실시료 수입을 사용자의 이익으로 산정하면서, i) DVD 6C 특허풀 및 One-Blue 특허풀에는 직무발명을 비롯한 사용자의 다수 표준특허가 포함되어 있으므로, 직무발명으로 인한 사용자의 이익을 특정하기 위해서는 각 특허풀 내에 있는 사용자의 전체 표준특허 중 '**직무발명의 비중**'을 알아야 하는데, ii) 사용자는 평균적으로 DVD 6C로부터 받은 실시료의 '**약 7.6%**'를, One-Blue로부터 받은 실시료의 '**약 15%**'를 직무발명으로 인한 이익으로 보아 종업원에게 보상금을 지급하여 왔고, iii) 이러한 사정 외에 달리 사용자의 전체 표준특허 중 직무발명의 비중을 짐작할 수 있는 별다른 자료도 나타나 있지 않으므로 직무발명의 비중을 DVD 6C에서는 '8%'로, One-Blue에서는 '15%'로 산정한다고 하였다.<sup>106)</sup>

수원지방법원 2015가합70764 판결은 사용자가 특허풀에 가입하여 받은 실시료 수입 중 일부를 사용자의 이익으로 산정하기 위하여 '**직무발명의 비중**'을 고려하였는데, 여기서 '**직무발명의 비중**'은 앞에서 살펴본 '**직무발명의 기여도**'와 동일한 개념으로 판단된다.<sup>107)</sup> 이 판결의 향소심판결인 『특허법원 2023. 3. 15. 선고 2019나2084 판결』은 “직무발명이 실시계약의 목적이 되는 다수의 특허발명 중 일부에 해당하거나, 실시계약의 협상 당시에 대표적인 특허로 제시되었다거나 그렇지 않더라도 그 실시에 따른 이익에 있어서 특별한 '**가중치**'를 둘 만한 사정이 있는 경우에는 사용자의 이익에서 직무발명이 차지하는 '**비중**'을 참작해야 할 것이므로 이를

105) 수원지방법원은 우선 사용자가 특허풀 'DVD 6C'로부터 2007년부터 2017년까지 받은 '**실제 실시료 수입**'에 2018년과 2019년에 받을 수 있을 것으로 예상되는 '**추정 실시료 수입**'을 더하여, 총 실시료 수입으로 50,188,973달러를 산정하였다. 다음으로 지방법원은 사용자가 특허풀 'One-Blue'로부터 2012년부터 2017년까지 받은 '**실제 실시료 수입**'에 2018년과 2019년에 받을 수 있을 것으로 예상되는 '**추정 실시료 수입**'을 더하여, 총 실시료 수입으로 55,993,449달러를 산정하였다.

106) 수원지방법원은 단순히 표준특허의 수를 가지고 '**직무발명의 비중**'을 계산하면, ① 특허풀 DVD 6C의 경우 직무발명의 비중은 **약 15%**(= **직무발명 수 54개/사용자의 표준특허 수 345개 × 100**)이고, ② 특허풀 One-Blue의 경우 직무발명의 비중은 **약 4.6%**(= **직무발명 수 86개/사용자의 표준특허 수 1,854개 × 100**)인데, ③ 사용자는 직무발명의 비중을 DVD 6C의 경우 약 7.6%, One-Blue의 경우 약 15%로 계산하여 직무발명 보상금을 산정하였으므로, 이에 비추어 보면 단순한 표준특허의 수로는 직무발명의 비중을 제대로 알기 어렵다고 지적하였다. 수원지방법원은 실시료 수입에 근거한 사용자의 이익을 다음과 같이 산정하였다.

$$\text{사용자의 이익}(12,414,134\text{달러}) = \text{'DVD 6C'로부터의 사용자의 이익}(50,188,973\text{달러} \times 8\%) + \text{'One-Blue'로부터의 사용자의 이익}(55,993,449\text{달러} \times 15\%)$$

107) 포괄적 크로스 라이선스계약에 대한 판결인 수원지방법원 2020. 1. 20. 선고 2017가합27009 판결, 서울중앙지방법원 2020. 7. 23. 선고 2017가합532473 판결, 특허법원 2021. 11. 25. 선고 2020나1650 판결은 '**직무발명의 기여도**'라는 용어를 사용하였다. 다만 특허풀인 DVD 4C풀에 대한 서울중앙지방법원 2005. 11. 17. 선고 2004가합35286, 2004가합79453(참가) 판결과 서울남부지방법원 2006. 10. 20. 선고 2004가합3995, 2005가합702(병합), 2005가합16882(참가) 판결은, '**특허발명의 가중치**'라는 용어를 사용하였는데, 이는 '직무발명의 기여도'에 해당하는 개념으로 판단된다.

‘직무발명의 기여도’로 반영한다.”고 강조하면서,<sup>108)</sup> DVD 6C에 대한 ‘직무발명의 기여도’를 ‘24%’로, One-Blue에 대한 ‘직무발명의 기여도’를 ‘19%’로 산정하였다.<sup>109)</sup> 특허법원 2019나 2084 판결은 그동안 하급심법원이 전체 실시료 수입에서 일정 부분으로 사용자의 이익을 산정하기 위하여 사용하여 온 법적 도구인, ‘직무발명의 가중치’, ‘직무발명의 비중’을 함께 언급하면서도, 이에 대한 용어로는 ‘직무발명의 기여도’가 적합하다는 것을 강조하고 있다고 생각된다.

관련 사건에 대한 판결인 『특허법원 2025. 7. 24. 선고 2024나10157 판결』과 『특허법원 2025. 7. 24. 선고 2023나10778 판결』에서도, 특허법원은 실시료 수입의 일정 부분으로 사용자의 이익을 산정하기 위하여 ‘직무발명의 기여도’라는 용어를 사용하였다.<sup>110)</sup> 다만 두 판결에서 특허법원은 최근 2024년 11월 20일에 선고된 대법원 2023다237514 판결의 판시사항에 영향을 받아, 사용자의 이익을 산정하기 위하여 사용자가 특허권을 통하여 받은 실시료 수입에 ‘**상당인과관계가 있는 부분**’을 곱한 후에 다시 ‘**직무발명의 기여도**’를 곱하는 방법을 적용하였다.<sup>111)</sup> 사건으로 이러한 산정방법의 적용은 지양되어야 한다고 생각된다. 그 이유는 실시료 수입에

108) 특허 특허법원은 ① 각 특허권에는 직무발명을 여러 국가에 출원하여 등록한 특허를 비롯한 사용자 B의 다수 표준규격 필수특허가 포함되어 있으므로, ② 당해 직무발명으로 인한 사용자 이익을 특정하기 위해서는, 각 특허권에 포함된 사용자의 전체 표준규격 필수특허로 인한 수익 중 직무발명을 여러 국가에 출원하여 등록한 **특허발명의 비중** 즉, **직무발명의 기여도**를 반영하여야 하고, ③ 결국 사용자 이익 산정과 관련한 쟁점은 ‘**직무발명의 기여도**’라고 하였다.

109) 특허법원은 그 이유에 대하여 사용자 B는 2013년부터 소속 연구원들의 직무발명 관련 현황을 전산으로 종합 관리하는 시스템을 사용하고 있었는데, 2013년부터 2019년까지 당해 시스템에 입력된 자료로부터 산출할 수 있는 ‘**직무발명에 분배된 금액/특허권로부터 받은 실시료 수익**’의 비율의 평균값에 근접한 ‘24%’와 ‘19%’를 직무발명의 기여도로 보는 것이 합리적이라고 하였다.

110) 두 판결에서 특허법원은 ‘사용자가 얻을 이익’은 직무발명과 상당인과관계가 있는 이익이므로, ① 사용자가 각 특허권으로부터 분배받았거나 분배받을 실시료 중 **직무발명과 상당인과관계가 있는 범위로 한정**하되, ② 각 특허권에는 직무발명들 이외에도 사용자의 다른 표준 필수특허가 포함되어 있으므로 직무발명들의 비중, 즉 **직무발명의 기여도**를 반영하여야 한다고 전제하였다. 이에 근거하여 특허법원 2024나10157 판결은 사용자가 2013년부터 2020년까지 각 특허권으로부터 받은 실시료 수입에서 각주 109번에서 언급한 시스템에 기재된 직무발명을 여러 국가에 출원하여 등록한 특허발명들에 분배된 실시료 수입이 차지하는 비중을 산출하면, DVD 6C의 경우 실시료의 약 ‘63.95%’, One-Blue의 경우 실시료의 약 ‘46.9%’인데, 이 수치가 직무발명의 기여도가 된다고 하였다. 이와 달리 특허법원 2023나10778 판결은 사용자가 2013년부터 2019년까지 각 특허권으로부터 받은 실시료 수입에서 당해 시스템에 기재된 직무발명을 여러 국가에 출원하여 등록한 특허발명들에 분배된 실시료 수입이 차지하는 비중을 산출하면, DVD 6C의 경우 실시료의 약 ‘36.47%’, One-Blue의 경우 실시료의 약 ‘14.74%’인데, 이 수치가 직무발명의 기여도가 된다고 하였다. 그리고 두 판결 모두 실시료 수입 중에서 ‘직무발명과 상당인과관계가 인정되는 부분’은 ‘80%’라고 하였다. 특허법원 2019나2084 판결, 특허법원 2024나10157 판결, 특허법원 2023나10778 판결에서 직무발명의 기여도가 다르게 산정된 이유는, 직무발명의 기여도를 산정하는 기준, 예를 들면 **실시료를 받은 년도, 추정 실시료의 산정기간, 특허권에 포함된 특허발명의 수가 다른 것에** 기인하는 것으로 분석된다.

111) 두 판결에서 특허권으로부터 받은 실시료 수입에 근거한 사용자의 이익 산정공식은 다음과 같다.

$$\begin{aligned}
 &< \text{특허법원 2024나10157 판결} > \\
 &\text{사용자의 이익}(50,535,000\text{달러}) = \text{DVD 6C 실시료 수입}(49,331,812\text{달러}) \times \text{상당인과관계가 있는 부분}(80\%) \\
 &\times \text{직무발명의 기여도}(63.95\%) + \text{One-Blue 실시료 수입}(67,422,300\text{달러}) \times \text{상당인과관계가 있는 부분}(80\%) \\
 &\times \text{직무발명의 기여도}(46.9\%)
 \end{aligned}$$

‘직무발명의 기여도’를 곱하여 사용자의 이익을 산정한 결과에, 대법원이 사용자의 이익에 대하여 정의한 ‘직무발명과 상당인과관계가 있는 이익’을 충분히 반영할 수 있기 때문이다.<sup>112)</sup> 환언하면 직무발명의 기여도라는 개념에는 실시료 수입에서 ‘직무발명과 상당인과관계가 있는 부분’을 고려한다는 사고가 내재되어 있기 때문이다.

#### IV. 하급심법원 판결의 분석과 검토

이상에서 실시료 수입에 근거하여 사용자의 이익을 산정한 여러 하급심판결들을 살펴보았다. 이들 하급심판결에서의 사용자의 이익 산정방법의 특징을 분석한 내용은 다음과 같다.

첫째, 일부 하급심판결들은 사용자가 받은 실시료 수입 그 자체를 사용자의 이익으로 산정하였다.<sup>113)</sup> 이 판결들에서 사용자가 받은 전체 실시료 수입이 사용자의 이익으로 산정된 이유는, 실시료 수입 중의 일정 부분으로 사용자의 이익이 산정되어야 한다는 사용자의 주장이 배

##### < 특허법원 2023나10778 판결 >

사용자의 이익(22,535,420달러) = DVD 6C 실시료 수입(49,157,661달러) × **상당인과관계가 인정되는 부분(80%)** × 직무발명의 기여도(36.47%) + One-Blue 실시료 수입(69,480,858달러) × **상당인과관계가 인정되는 부분(80%)** × 직무발명의 기여도(14.74%)

나아가 특허법원 2024나10157 판결과 특허법원 2023나10778 판결은, 사용자가 특허풀에 참가한 기업들과 크로스 라이선스계약을 체결함으로써, 각 특허풀 공제액만큼의 **실시료 지급 채무를 면하는 이익**을 얻었다고 판단하였다. 두 판결에서 특허법원은 각 특허풀로부터 면제 받은 실시료 중 직무발명과 상당인과관계가 인정되는 부분을 **‘75%’**로 산정하였다. 그리고 특허법원 2024나10157 판결은 이 중에서 직무발명의 기여도를 **‘59.58%’**로 산정하였지만, 특허법원 2023나10778 판결은 직무발명이 기여도를 **‘14.51%’**로 산정하였다. 두 판결에서 사용자가 크로스 라이선스계약을 체결함으로써 각 특허풀 공제액만큼의 실시료 지급 채무를 면한 것에 근거한 사용자의 이익의 산정공식은 다음과 같다.

##### < 특허법원 2024나10157 판결 >

사용자의 이익 = 특허풀 공제액(423,555,133달러) × **상당인과관계가 인정되는 부분(75%)** × 직무발명의 기여도(59.58%)

##### < 특허법원 2023나10778 판결 >

사용자의 이익 = 특허풀 공제액(423,555,133달러) × **상당인과관계가 인정되는 부분(75%)** × 직무발명의 기여도(14.51%)

112) 사건으로는 실시료 수입에서 직무발명과 상당인과관계가 있는 부분으로 한정하는 것은 이미 실시료 수입에서 직무발명의 기여도를 곱함으로써 달성되었다고 생각된다. 설사 법원이 실시료 수입에서 직무발명과 상당인과관계가 있는 부분을 산정함에서 있어서 고려한 정황이, 실시료 수입에서 직무발명의 기여도를 산정함에 있어서 고려한 정황이 다르다고 하더라도, 두 가지 요소를 산정하기 위한 정황은 직무발명의 기여도에서 고려되는 것이 타당하다고 생각된다.

113) 서울지방법원 북부지원 2003. 7. 3. 선고 2002가합3727 판결; 청주지방법원 2015. 11. 25. 선고 2015가합20824 판결; 서울중앙지방법원 2016. 7. 15. 선고 2013가합548944 판결; 서울중앙지방법원 2019. 6. 5. 선고 2017가합570123 판결.

적되었기 때문이다.<sup>114)</sup> 이러한 판결들에서는 사용자가 받은 실시료 수입이 그 자체로 사용자의 이익으로 산정되었기 때문에, 결과적으로 고액의 직무발명 보상금이 산정될 수 있었던 것으로 분석된다.

둘째, 일부 하급심판결들은 실시료 수입 중에서 일정 부분을 사용자의 이익으로 산정하기 위하여, 실시료 수입에 ‘직무발명의 가중치’,<sup>115)</sup> ‘직무발명의 비중’,<sup>116)</sup> ‘직무발명의 기여도’<sup>117)</sup>를 곱하는 방법을 적용하였다. 이는 실시료 수입에 ‘하나의’ 직무발명 보상금 산정요소를 곱하여 사용자의 이익을 산정한 판결이다. 그동안 하급심법원은 사용자가 직무발명이 구체화된 제품을 생산, 판매하는 경우에 사용자의 이익을 산정하는 방법과는 달리, 실시료 수입에 근거하여 사용자의 이익을 산정하는 방법에 대해서는, 실시료 수입의 일정 부분을 사용자의 이익으로 산정하기 위하여, 초창기에는 ‘직무발명의 가중치’라는 용어를 사용하다가, 이후 ‘직무발명의 비중’이라는 용어를 주로 사용하였고, 최근에는 ‘직무발명의 기여도’라는 용어를 주로 사용하고 있는 것으로 분석된다.<sup>118)</sup> 여기서 중요한 것은 3가지 용어가 그 의미상 구분되는 별개의 개념인지 아니면 동일한 개념임에도 다른 명칭으로 칭해진 것인지에 대한 것이다. 사건으로는 후자라고 생각된다. 즉 하급심법원이 실시료 수입 중에서 일정 부분을 사용자의 이익으로 산정하기 위하여 사용하여온 용어가 시기적으로 변경되어 온 것에 불과하고, 3가지 용어는 ‘실질적으로 동일한 개념’을 지칭하는 것이라고 생각된다.<sup>119)</sup> 따라서 이 개념은 사용자가 계약을 통하여 자신이 보유한 ① 직무발명, ② 특허발명, ③ 노하우, ④ 기술적으로 유용한 정보 및 자료 등을 제3자가 사용하도록 하면서 실시료를 받은 경우, 실시료 수입에서 ‘직무발명이 차지하는 경제적 가치의 정도’를 의미하는 것이라고 생각된다. 즉 3가지 용어는 모두 사용자가 제3자와의 계약에 기초하여 받은 실시료 수입에서 직무발명이 차지하는 경제적 가치를 산정한다는 것

114) i) 서울지방법원 북부지원 2003. 7. 3. 선고 2002가합3727 판결에서는 라이선스계약에 포함된 ‘노하우’에 대한 부분이 제외되어야 한다는 사용자의 주장이 배척되었고, ii) 청주지방법원 2015. 11. 25. 선고 2015가합20824 판결에서는 사용자가 투입한 ‘연구개발비’가 제외되어야 한다는 사용자의 주장이 배척되었으며, iii) 서울중앙지방법원 2016. 7. 15. 선고 2013가합548944 판결에서는 각 공법에는 여러 특허발명이 포함되어 있지만, 하나의 직무발명의 실시만으로도 각 공법의 실시가 가능하다는 법원의 판단이 있었고, iv) 서울중앙지방법원 2019. 6. 5. 선고 2017가합570123 판결에서는 실시료 수입에서 **독점권 기여율 ‘50%’**에 해당하는 부분으로 사용자의 이익이 산정되어야 한다는 사용자의 주장이 배척되었다.

115) 서울중앙지방법원 2005. 11. 17. 선고 2004가합35286, 2004가합79453(참가) 판결; 서울남부지방법원 2006. 10. 20. 선고 2004가합3995, 2005가합702(병합), 2005가합16882(참가) 판결.

116) 서울고등법원 2010. 2. 11. 선고 2008나106190 판결; 서울남부지방법원 2012. 12. 21. 선고 2010가합16664 판결; 서울중앙지방법원 2016. 2. 17. 선고 2014가합513662 판결; 수원지방법원 2019. 11. 13. 선고 2015가합70764 판결.

117) 수원지방법원 2020. 1. 20. 선고 2017가합27009 판결; 서울중앙지방법원 2020. 7. 23. 선고 2017가합532473 판결; 특허법원 2021. 11. 25. 선고 2020나1650 판결; 특허법원 2023. 3. 15. 선고 2019나2084 판결.

118) 이는 각주 115번, 116번, 117번에 언급된 판결의 선고시점을 기준으로 판단한 것이다.

119) 다만 서울고등법원 2010. 2. 11. 선고 2008나106190 판결과 같은 하급심판결은 직무발명의 비중을 직무발명의 기여도보다 ‘포괄적인 개념’으로 파악하고 있었던 것으로 판단된다.

을 의미한다.<sup>120)</sup>

셋째, 일부 하급심판결 중에는 ① 실시료 수입에 ‘직무발명의 기여도’와 ‘독점권 기여율’을 함께 곱하여 사용자의 이익을 산정한 판결,<sup>121)</sup> ② 실시료 수입에 ‘직무발명의 기여도’와 ‘직무발명의 비중’을 함께 곱하여 사용자의 이익을 산정한 판결,<sup>122)</sup> ③ 실시료 수입에 ‘직무발명과 상당인과관계가 인정되는 부분’과 ‘직무발명의 기여도’를 함께 곱하여 사용자의 이익을 산정한 판결<sup>123)</sup>이 있다. 이는 실시료 수입에 ‘**두개의**’ 직무발명 보상금 산정요소를 곱하여 사용자의 이익을 산정한 판결이다. 산술적으로 실시료 수입에 ‘두개의’ 직무발명 보상금 산정요소를 곱하여 산정된 사용자의 이익은 실시료 수입에 ‘하나의’ 직무발명 보상금 산정요소를 곱하여 산정된 사용자의 이익보다 ‘소액의’ 사용자의 이익이 산정될 가능성이 높다.<sup>124)</sup> 이런 측면에서 사용자의 이익을 산정하기 위하여 실시료 수입에 두개의 직무발명 보상금 산정요소를 곱하여야 할 이유에 대한 검토가 필요하다. 우선 ① 실시료 수입에 ‘직무발명의 기여도’와 ‘독점권 기여율’을 함께 곱하여 사용자의 이익을 산정한 판결은, 사용자가 직무발명이 구체화된 제품을 생산, 판매하는 경우에 사용자의 이익을 산정하는 방법과 달리, 실시료 수입에 근거한 사용자의 이익 산정방법에서 독점권 기여율을 곱한 판결이 이 판결 이외에 거의 찾아보기 힘들다는 점에서, 이 판결의 법적 타당성은 낮다.<sup>125)</sup> 다음으로 ② 실시료 수입에 ‘직무발명의 기여도’와 ‘직무발명의 비중’을 함께 곱하여 사용자의 이익을 산정한 판결은 직무발명의 기여도를 산정하기 위한 정황이 아닌 정황에 근거하여 직무발명의 기여도를 산정하였다는 점에서, 그리고 직무발명의 기여도를 산정하기 위하여 고려된 정황은 종업원 공헌도의 산정과정에서 고려될 수 있다는 점에서, 이 판결의 법적 타당성도 상당히 낮다.<sup>126)</sup> 마지막으로 ③ 실시료 수입에 ‘직무발명과 상당인과관계가 인정되는 부분’과 ‘직무발명의 기여도’를 곱하여 사용자의 이익을 산정한 판결은 직무발명의 기여도 산정과정에서 직무발명과 상당인과관계가 인정되는 부분이 고려될 수 있다는 점에서, 이 판결의 법적 타당성 또한 낮다.<sup>127)</sup> 결국 이들 판결에서는 실시료 수

120) 실시료 수입 중에서 직무발명의 가중치, 직무발명의 비중, 직무발명의 기여도를 고려하여 일부를 사용자의 이익으로 산정하는 것은, 발명진흥법 제15조 제6항이 규정하는 사용자의 이익은 ‘직무발명과 상당인과관계가 있는 이익’이라고 정의한 대법원 2023다237514 판결에 부합한다.

121) 서울중앙지방법원 2018. 1. 18. 선고 2016가합529630 판결.

122) 서울중앙지방법원 2025. 7. 3. 선고 2023가합64193 판결.

123) 특허법원 2025. 7. 24. 선고 2024나10157 판결; 특허법원 2025. 7. 24. 선고 2023나10778 판결.

124) 실시료 수입에 두개의 직무발명 보상금 산정요소를 곱하여 사용자의 이익을 산정하는 방법은 지나치게 ‘소액의’ 직무발명 보상금이 산정되도록 함으로써, 직무발명 보상제도의 취지에 부합하지 않는 보상금 산정되도록 하는 결과를 창출할 수 있는 우려가 있다고 생각된다.

125) 이 판결의 항소심판결인 특허법원 2019. 2. 14. 선고 2018나1268 판결은 독점권 기여율을 고려하지 않고, 실시료 수입에 ‘직무발명의 기여도’만을 곱하여 사용자의 이익을 산정하였다.

126) 실시료 수입에 근거한 사용자의 이익 산정과정에서 직무발명의 비중과 직무발명의 기여도를 동시에 고려하는 것은, 동일한 직무발명 보상금 산정요소를 중복적으로 고려하는 것으로서, 기존의 직무발명 보상금 산정실무에 배치되는 것으로 판단된다.

127) 대법원 2023다237514 판결이 사용자의 이익을 ‘직무발명과 상당인과관계가 있는 이익’이라고 정의한 것은

입에 직무발명의 기여도라는 ‘하나의’ 직무발명 보상금 산정요소를 곱하여 사용자의 이익을 산정하는 것이 타당하다고 생각된다.

넷째, 일부 하급심판결들은 사용자가 라이선스계약에 근거하여 제3자로부터 실제로 받은 ‘기존 실시료 수입’에 잔존 계약기간 동안 받을 수 있을 것으로 예상되는 ‘추정 실시료 수입’를 더하여 사용자의 이익을 산정하는 방법을 적용하였다.<sup>128)</sup> ‘기존 실시료 수입’에 ‘추정 실시료 수입’을 더한 금액을 사용자의 이익 산정의 근거로 삼는 방법은 기존 실시료 수입만을 사용자의 이익 산정의 근거로 삼는 방법보다 ‘고액의’ 사용자의 이익이 산정될 수 있도록 할 수 있다.<sup>129)</sup>

다섯째, 하급심판결 중에는 사용자가 제3자와 ‘포괄적 크로스 라이선스계약’을 체결하면서 ‘특정 금원’을 받은 경우, 이를 실시료 수입으로 인정한 판결도 있지만,<sup>130)</sup> 이와 달리 실시료 수입으로 인정하지 않은 판결도 있다.<sup>131)</sup> 사건으로는 이를 실시료 수입으로 인정한 판결이 타당하다고 생각된다. 그 이유는 ① 사용자가 제3자와 포괄적 크로스 라이선스계약을 체결하면서 받은 ‘균형보상금’은 사용자가 보유한 다수의 특허발명이 제3자가 보유한 다수의 특허발명보다 ‘경제적 가치가 더 크다는 것’을 나타낸다는 것, ② 이는 제3자가 자신이 보유한 특허발명이 사용자가 보유한 특허발명에 비하여 부족한 경제적 가치에 대한 부분을 금전적으로 ‘보충’하기 위하여 지급하였다는 것을 고려하면, 이는 실질적으로 ‘실시료’라고 판단할 수 있기 때문이다.

여섯째, 사용자가 제3자와 ‘크로스 라이선스계약’을 체결함으로써, 사용자가 제3자에 대한 실시료 지급 채무가 면제된 것에 대하여, 이를 사용자의 이익으로 인정한 판결이 있지만,<sup>132)</sup>

기존의 하급심법원 법리를 수용한 것으로, 대법원이 이 판결을 통하여 사용자의 이익을 이러한 방식으로 정의하였다고 하더라도, 기존의 사용자의 이익 산정방법에 대한 법리가 변경될 필요는 없다고 생각된다. 결국 이 판결에서 법원이 직무발명과 상당인과관계가 있는 부분을 산정함에서 있어서 고려한 정황은 직무발명의 기여도 산정과정에서 고려되는 것이 타당하다고 생각된다.

128) 서울지방법원 북부지원 2003. 7. 3. 선고 2002가합3727 판결; 서울고등법원 2004. 11. 16. 선고 2003나52410 판결; 서울중앙지방법원 2005. 11. 17. 선고 2004가합35286, 2004가합79453(참가) 판결; 서울남부지방법원 2006. 10. 20. 선고 2004가합3995, 2005가합702(병합), 2005가합16882(참가) 판결; 수원지방법원 2019. 11. 13. 선고 2015가합70764 판결; 특허법원 2025. 7. 24. 선고 2024나10157 판결; 특허법원 2025. 7. 24. 선고 2023나10778 판결.

129) 사용자의 이익 산정은 사실심법원 판사의 재량권의 범위 내에 있지만, 발명진흥법 제15조 제1항이 규정하는 직무발명 보상제도의 취지는 경제적 약자의 지위에 있는 종업원을 보호하기 위한 것이므로, 당해 사건에 나타난 계약의 해석을 통하여 추정 실시료를 산정할 수 있다면, 이를 사용자의 이익 산정 근거로 삼는 것이 타당하다고 생각된다.

130) 수원지방법원 2020. 1. 20. 선고 2017가합27009 판결; 서울중앙지방법원 2020. 7. 23. 선고 2017가합532473 판결; 특허법원 2021. 11. 25. 선고 2020나1650 판결; 특허법원 2023. 3. 15. 선고 2019나2084 판결; 특허법원 2025. 7. 24. 선고 2024나10157 판결; 특허법원 2025. 7. 24. 선고 2023나10778 판결.

131) 특허법원 2021. 2. 3. 선고 2020나1155 판결.

132) 수원지방법원 2019. 11. 13. 선고 2015가합70764 판결; 특허법원 2023. 3. 15. 선고 2019나2084 판결; 특허법원 2025. 7. 24. 선고 2024나10157 판결; 특허법원 2025. 7. 24. 선고 2023나10778 판결.



이와 달리 사용자의 이익으로 인정하지 않은 판결도 있다.<sup>133)</sup> 사건으로는 전자의 판결이 타당하다고 생각된다. 그 이유는 사용자는 직무발명과 관련하여 크로스 라이선스계약을 체결함으로써 제3자에게 지급하여야 하는 실시료 지급 의무를 면하게 되었고, 결과적으로 사용자는 당해 계약을 체결하여 제3자에게 지급하였어야 하는 실시료에 해당하는 금액만큼의 이익을 얻었다고 판단할 수 있기 때문이다.

## V. 실시료 수입에 근거한 직무발명 보상금 산정방법의 개선방안

이상에서 언급한 사항들에 근거하여 필자가 제안하는 실시료 수입에 근거한 직무발명 보상금 산정방법의 개선방안은 다음과 같다.

첫째, 실시료 수입 중의 일정 부분으로 사용자의 이익을 산정하기 위하여 ‘직무발명의 기여도’라는 용어를 ‘통일적으로’ 사용하는 것이 필요하다. 그동안 실무적으로 하급심법원은 실시료 수입 중의 일정 부분으로 사용자의 이익을 산정하기 위하여, ‘직무발명의 가중치’, ‘직무발명의 비중’, ‘직무발명의 기여도’라는 용어를 다양하게 사용하여 왔지만, 궁극적으로 이들 용어는 실시료 수입 중에서 ‘직무발명이 차지하는 경제적 가치의 정도’를 산정한다는 것을 의미하기 것이기 때문에, 최근 하급심법원이 주로 사용하고 있는 ‘직무발명의 기여도’라는 용어를 통일적으로 사용하는 것이 바람직하다고 생각된다.<sup>134)</sup>

둘째, 실시료 수입에 근거하여 사용자의 이익을 산정하기 위하여 실시료 수입에 ‘두개의’ 직무발명 보상금 산정요소를 곱하는 것은 지양되어야 한다. 그 이유는 ① 실시료 수입에 ‘직무발명의 기여도’와 ‘독점권 기여율’을 함께 곱하여 사용자의 이익을 산정하는 방법, ② 실시료 수입에 ‘직무발명의 기여도’와 ‘직무발명의 비중’을 함께 곱하여 사용자의 이익을 산정하는 방법, ③ 실시료 수입에 ‘직무발명과 상당인과관계가 인정되는 부분’과 ‘직무발명의 기여도’를 곱하여 사용자의 이익을 산정하는 방법은 법적 타당성이 낮다는 비판을 받을 여지가 크기 때문이다. 특히 산술적으로 실시료 수입에 ‘두개의’ 직무발명 보상금 산정요소를 곱하여 산정된 보상금은 실시료 수입에 ‘하나의’ 직무발명 보상금 산정요소를 곱하여 산정된 보상금보다 ‘소액의’ 보상금이 산정되도록 할 수 있기 때문에 ‘종업원의 보호’에 미흡할 수 있는 여지가 크기 때문이다.<sup>135)</sup> 이런 측면에서 실시료 수입에 ‘두개의’ 직무발명 보상금 산정요소를 곱하여 산정된

133) 서울중앙지방법원 2005. 11. 17. 선고 2004가합35286, 2004가합79453(참가) 판결; 서울남부지방법원 2006. 10. 20. 선고 2004가합3995, 2005가합702(병합), 2005가합16882(참가) 판결.

134) 이러한 방법은 사용자가 직무발명이 구체화된 제품을 생산, 판매하는 경우 사용자의 이익을 산정함에 있어서, 사용자의 매출액에 가상의 실시료율, 독점권 기여율, 직무발명의 기여도를 곱하는 것과의 ‘정합성 차원’에서도 좋은 방법이라고 생각된다.

135) 이와 반대로 실시료 수입에 ‘하나의’ 직무발명 보상금 산정요소를 곱하여 산정된 보상금은 실시료 수입에

직무발명 보상금은 발명진흥법이 규정하는 ‘정당한 보상’의 취지에 부합하지 않도록 하는 상황을 야기할 수 있는 우려가 있다고 생각된다.

셋째, 사용자가 제3자와 체결한 라이선스계약에 포함된 직무발명과 같은 ‘기술적 요소’ 외에 ‘비기술적 요소’들은 사용자의 이익을 산정함에 있어서 제외되어야 한다. 즉 사용자가 자신이 보유한 ① 직무발명, ② 직무발명 이외의 특허발명, ③ 노하우, ④ 기술적으로 유용한 정보 등을 제3자가 사용할 수 있도록 하면서, 실시료를 받는 라이선스계약을 체결한 경우, 실시료 수입에서 직무발명의 기여도를 산정하는 과정에서 이를 고려하는 것이 필요하지만, 그 외에 ① 사용자가 제공한 연구개발비, ② 사용자의 시공경험, 전문인력, 가격경쟁력, 영업력, ③ 사용자가 제공한 교육비용, ④ 사용자의 마케팅과 홍보전략은 직무발명이 보유하는 경제적 가치와 무관한 것으로서, 이는 종업원 공헌도의 산정과정에서 고려되는 것이 타당하다고 생각된다.

넷째, 사용자의 이익 산정과정에서 독점권 기여율은 고려하지 않는 것이 바람직하다. 사용자가 직무발명이 구체화된 제품을 생산, 판매하는 경우에는 사용자의 이익을 산정하기 위하여 사용자의 매출액에 ‘독점권 기여율’을 곱하는 실무적 관행이 이루어져 왔지만, 실시료 수입에 근거한 사용자의 이익을 산정함에 있어서는 실무적으로 실시료 수입에 독점권 기여율을 곱하는 방법이 거의 적용되지 않았다. 그렇다면 실시료 수입에 근거한 사용자의 이익을 산정함에 있어서는 독점권 기여율을 곱하지 않는 방법을 적용하는 것이 현재의 실무적 관행에 부합하는 것이라고 생각된다.<sup>136)</sup>

다섯째, 사용자가 라이선스계약에 근거하여 실제로 받은 ‘기존 실시료 수입’과 계약의 해석에 의하여 당해 계약의 남은 기간 동안 받을 수 있을 것으로 예상되는 ‘추정 실시료 수입’를 더하여 사용자의 이익을 산정하는 것이 필요하다. 이 산정방법은 사용자의 이익 산정의 근거를 ‘기존 실시료 수입’에만 의존하는 산정방법에 비하여 고액의 사용자의 이익이 산정되도록 함으로써, 결과적으로 고액의 직무발명 보상금이 산정되도록 할 수 있다. 이는 종업원의 보호라는 발명진흥법 제15조 제1항이 규정하는 직무발명 보상금 청구권의 취지에 부합한다고 생각된다.

여섯째, 사용자가 ‘포괄적 크로스 라이선스계약’을 체결하면서 제3자로부터 ‘균형 보상금’을 받은 경우, 이를 실시료 수입으로 인정하여야 한다.<sup>137)</sup> 그 이유는 균형 보상금은 사용자와 제3자가 상대방에게 상호 실시하는 것을 허락하는 특허발명의 간의 ‘경제적 가치의 차이’를 금전

‘두개의’ 직무발명 보상금 산정요소를 곱하여 산정된 보상금보다 고액의 보상금이 산정되도록 할 수 있기 때문에 ‘종업원의 보호’에 충실할 수 있다.

136) 정차호 교수는 자신의 논문에서 독점권 기여율의 법적 근거가 없다는 이유로, 사용자가 직무발명이 구체화된 제품을 생산, 판매하는 경우에는 사용자의 이익을 산정하기 위하여 독점권 기여율을 고려하지 않아야 한다는 견해를 피력하고 있다(정차호·김유진, “직무발명보상금 산정에 있어서 특허비등록국가에서의 매출액 포함 여부”, 「법학연구」, 제33권 제4호(2022), 297면).

137) 앞으로 ‘균형 보상금’이라는 용어는 실무적으로 정착될 필요가 있다.

적으로 보충하는 것으로서, 실질적으로 사용자의 '실시료 수입'에 해당한다고 판단할 수 있기 때문이다.

일곱째, 사용자가 '크로스 라이선스계약'을 체결함으로써 인하여, 사용자가 제3자에 대한 실시료 지급 채무가 면제된 것을 사용자의 이익으로 인정하여야 한다. 그 이유는 사용자는 직무발명에 대한 크로스 라이선스계약을 체결함으로써 그렇지 않았더라면 제3자에게 지급하였어야 하는 실시료에 해당하는 이익을 얻었기 때문에, 사용자가 당해 계약의 체결을 통하여 실시료 지급채무가 면제된 것은 사용자의 이익 산정근거가 되는 것은 타당하기 때문이다.

여덟째, 사용자가 라이선스계약을 체결하면서 지출한 '제반 비용'은 종업원의 공헌도의 산정 과정에서 고려되는 것이 타당하다. 특히 사용자가 특정 특허권에 참가하여 여러 기업들과 포괄적 크로스 라이선스계약을 체결하는 과정에서 많은 비용을 지출하였다면, 이는 종업원 공헌도의 '하향조정 정황'으로 고려될 수 있다. 이와 달리 사용자와 라이선스계약을 체결한 제3자가 관련 비용을 지출하기로 한 경우에는, 당해 비용은 종업원 공헌도의 산정과정에서 고려되지 않는 것이 타당하다.<sup>138)</sup>

## VI. 결 론

직무발명제도는 직무발명을 둘러싼 사용자의 이익과 종업원의 이익을 균형적으로 보호함으로써, 종업원의 발명에 대한 창작 의욕을 강화하여 우리나라의 산업발전을 도모하기 위한 제도이다. 이런 측면에서 발명진흥법 제15조 제1항은 사용자에게 직무발명에 대한 권리를 승계한 종업원에게 '정당한 보상을 받을 권리'를 규정하고 있다. 여기서 '정당한 보상'이라는 것은 종업원의 발명에 대한 창작 의욕을 강화할 수 있을 정도의 직무발명 보상금을 의미한다. 종업원의 창작 의욕을 강화할 수 있는 정도의 직무발명 보상금이 산정되려면, 본 논문에서 필자가 개진한 사항들이 고려될 필요가 있다. 필자가 제안하는 실시료 수입에 근거한 직무발명 보상금 산정방법에 대한 개선방안은 우리나라에서 현재보다 고액의 직무발명 보상금이 산정될 수 있는 법적 환경을 조성하는 것으로서, 직무발명 보상제도를 규정한 발명진흥법의 취지에 부합한다.<sup>139)</sup> 필자는 여러 논문을 통하여 우리나라에서 현재보다 고액의 직무발명 보상금이 산정될 수 있는 법적 여건이 조성되어야 한다는 취지에서 이와 관련된 주장을 피력하여 왔다. 현재보다 고액의 직무발명 보상금이 산정되는 법적 여건이 조성되어야 한다는 것에 대한 '대의(大

138) 서울지방법원 북부지원 2003. 7. 3. 선고 2002가합3727 판결은 제3자가 사용자에게 지급한 라이선스 체결 비용을 사용자의 이익으로 인정하였다.

139) 특허법원 2021. 11. 25. 선고 2020나1650 판결은 직무발명 보상금 청구권은 통상적으로 사업자에 비하여 열악한 지위에 있는 '종업원의 권익'을 보호하고 '발명의 진흥'을 위한 것이라고 강조하였다.

義)’는, 기업의 현장에서 종업원이 발명의 창작이라는 힘든 활동에 더욱 더 열심히 매진하도록 하는 ‘동기(動機)’를 제공함으로써, 결과적으로 우리나라에서 더 많은 양질의 특허발명이 창출 되도록 하는 기반을 마련할 수 있다는 것이다. 결국 종업원이 현재보다 고액의 직무발명 보상금을 받을 수 있다는 ‘기대로’ 발명이라는 창작행위에 매진할 수 있도록 하는 여건을 조성하는 것은 우리나라 산업발전의 원동력이 될 수 있다. 획기적이고 선도적인 기술의 확보가 무엇보다 중요한 ‘기술경쟁의 시대’에 현재보다 고액의 직무발명 보상금이 산정될 수 있도록 하는 여건을 조성하여 우리나라 산업발전을 기틀을 마련하는 것이 필요하다. 본 논문에서 필자가 개진하는 의견이 미력이나마 이러한 대의에 기여할 수 있기를 기대한다. ▣

(논문접수 : 2026. 03. 01. / 심사개시 : 2026. 04. 16. / 게재확정 : 2026. 04. 21.)

## 참 고 문 헌

### I. 국내문헌

#### 1. 단행본

- 이주환, 「각국의 직무발명제도에 대한 비교법적 연구」, 특허법원 국제지식재산권법연구센터, 2022.
- 조영선, 「특허법 3.0」, 박영사, 2021.
- 특허법원 지적재산소송 실무연구회, 「지적재산 소송실무(제4판)」, 박영사, 2019.
- 한국특허법학회 편, 「직무발명제도 해설」, 박영사, 2015.

#### 2. 논문

- 구대환, “특허풀의 결성과 운영”, 「저스티스」, 통권 제109호(2009).
- 윤선희, “발명진흥법 제15조 제3항에 있어서의 직무발명 보상금 산정 요소에 대한 연구”, 「저스티스」, 통권 제129호(2012).
- 이대희, “특허풀 및 그 유효성에 대한 연구”, 「산업재산권」, 제15호(2004).
- 이주환, “직무발명 보상금 산정요소로서의 공동발명 기여율 산정방법 - 법원의 판결의 판결례와 법원이 고려한 정황을 중심으로 -”, 「IT와 법연구」, 제30집 (2025).
- 이주환, “직무발명 보상금 산정요소로서의 사용자의 이익 산정방법의 개선방안 모색 - 가상의 실시료율, 독점권 기여율, 직무발명 기여도를 중심으로 -”, 「지식재산연구」, 제19권 제1호(2024).
- 이주환, “직무발명 보상금 산정요소로서의 종업원 공헌도 산정방법 - 직무발명 완성 이후의 정황 고려 여부를 중심으로 -”, 「산업재산권」, 제77호(2024).
- 이지영, “직무발명보상금 산정과 재판례분석 - 2011~2020년간 제1,2심 판례 분석 -”, 「사법」, 제56호(2021).
- 유영선, “직무발명보상금 청구 소송의 실무상 문제점 - 발명자 판단 및 보상금 산정방식을 중심으로 -”, 「특허법원 개원 20주년 기념논문집」, 특허법원, 2018.
- 정차호·김유진, “직무발명보상금 산정에 있어서 특허비등록국가에서의 매출액 포함 여부”, 「법학연구」, 제33권 제4호(2022).
- 조영선, “직무발명 보상금 산정의 법적 문제들에 대한 검토와 제언”, 「사법」 제58호(2021).

## Abstract

### Method for Calculating Remuneration for Employee Inventions Based on the Employer's Royalty Income

- Focusing on Analysis and Evaluation of the Decisions of Lower Courts -

Lee, Joo-Hwan

Article 15, Paragraph 1 of the Invention Promotion Act stipulates that employees who have inherited rights to employee inventions from their employers have the "right to receive fair remuneration." "Fair remuneration" here refers to remuneration for employee inventions that is sufficient to substantially strengthen the employee's incentive to invent. To ensure that remuneration for employee inventions is sufficient to strengthen the employee's incentive to invent, the following factors must be considered when calculating remuneration based on the employer's royalty income. First, the basis for calculating the employer's profits must be both the "existing royalty income" actually received by the employer and the "estimated royalty income" that the employer is expected to receive during the licensing agreement period. Second, the method of multiplying the royalty income by "two" employee invention remuneration calculation factors should be avoided, and the method of multiplying "one" factor under the name of 'employee invention's contribution rate' should be applied. Third, 'non-technical elements' rather than 'technical elements' such as employee inventions, patented inventions, and know-how included in license agreements concluded with third parties, should be excluded when calculating the user's profits, and these 'non-technical elements' should be considered in the process of calculating employee contribution's rate. Fourth, if an employer receives "balanced remuneration" through "comprehensive cross-licensing agreement" with a third party, this should be recognized as royalty income. Fifth, the exemption of the employer's royalty payment obligations to a third party by entering into a "cross-licensing agreement" with the third party should be recognized as the employer's benefit. In this Article, this method proposed by the author creates a legal environment that allows for higher employee

invention remuneration than currently available, and is consistent with the spirit of the Act which regulates an employee invention remuneration system.

Key Words : Employee Invention, Employee Invention Remuneration, Employer's Profit, Royalty Income, Employee Invention's Contribution Rate, Cross-License, Comprehensive Cross-License, Patent Pool