

특허분쟁과 직무발명보상제도

특허권의 중요성이 새삼 부각되고 있다. 발명으로 발생하는 권리는 국제적 성격을 띠어 세계 각국에서 특허를 취득하므로 최근 삼성-애플 특허분쟁에서와 같이 세계 각국에서의 법정에서 다발적으로 싸움이 벌어지는 것이다. 특허분쟁에서는 강력한 특허가 있어야 하며 강력한 특허는 종업원 발명자의 창의적 노력으로부터 가능하다. 강력한 특허는 곧 가치가 큰 직무발명을 말한다. 강력한 특허를 위해선 직무발명자에게 발명의욕을 고취하는 직무발명보상제도를 잘 활용할 필요가 있다.



김준호

김준호 법률사무소 대표 변호사

세계적 특허분쟁에 우리나라 기업이 당사자로

발명은 '자연법칙을 이용한 기술적 사상으로서 고도한 것'(특허법 제2조)이므로 결국 '기술적 사상'이다. 발명의 완성에 의해(전 세계에서) '특허를 받을 수 있는 권리'가 발생한다. 그리고 그러한 기술적 사상(발명)이 세계 각국이 개별적으로 정한 특허요건을 만족하면 국가별로 특허권을 취득하게 된다. 즉 발명은 국제적 성격을 가지나 특허권에는 '특허독립의 원칙'이 적용된다. 그리하여 최근의 대형 특허 분쟁은 세계 각국에서의 법정에서 다발적으로 싸움이 벌어져 국제적인 성격을 띠는 것이다. 최근 삼성-애플 간의 특허분쟁에서 세계 각국(2011. 10. 24. 현재 9개국)의 법정에서 분쟁이 동시다발적으로 벌어지는 것은 위와 같은 이유 때문이다. 이러한 대형 특허분쟁에서 드디어 우리나라 기업이 한 당사자가 되었다. 우리나라 기업들의 특허 실력이 성장했음을 알 수 있다.

대형 특허분쟁에서는 강력한 특허가 필요하다

삼성-애플 특허 분쟁 같은 큰 특허분쟁이든 일반적인 규모의 특허분쟁이든 공격자는 공격무기로써 '강력한 특허'가 필요하다. 강력한 특허인가를 판단하는 주요 기준의 하나는 대체가능성이다. 특허공세를 당하는 자는 당해 발명을 사용하지 않는다 라거나 당해 발명은 특허요건의 하나인 진보성 등이 없어 무효임을 주장한다. 이러한 방어자 측의 논거들을 극복하기 위해서 강력한 특허가 요구되는 것이다. 삼성-애플 간

의 특허분쟁에서도 양 당사자는 각 10건 이내의 강력한 특허로 맞서고 있다. 그리고 2009. 10. ~ 2011. 6. 기간 동안의 노키아-애플 특허분쟁에서는 노키아는 특허 10건, 애플은 특허 13건으로서 상호 공격하여 중국에는 합의하였고 상호 제소를 취하하였다. 이처럼 특허분쟁에서는 10건 내외를 넘지 않는 특허들로써 승부를 가린다고 볼 수 있으며 이는 강력한 특허 이외에는 공격무기가 될 수 없음을 의미하기도 한다. 그러면 강력한 특허는 어디서 부터 기능할까? 강력한 특허 역시 종업원이 직무상 완성한 발명 즉 '직무발명'에 대하여 부여되는 것이므로 '직무발명과 관련한 종업원 발명자에 대한 적절한 보상'으로부터 강력한 특허는 생성될 수 있을 것이라 본다.

강력한 특허를 위해서는 직무발명보상제도를 잘 활용할 필요가 있다

특허분쟁에서는 강력한 특허가 있어야 하며 이를 위해 선 직무발명자에게 발명의욕을 고취하는 직무발명보상제도를 잘 활용할 필요가 있다.

우리나라 법률에는, 발명의 완성으로 인한 모든 권리(이를 '발명자권'이라고도 함)는 처음에 발명자에게 속한다는 원칙(발명자주의)이 있고 따라서 종업원 발명자가 이 발명자권을 계속 보유할 수도 있으나 회사에 양도할 수도 있는데, 실제로는 대부분의 경우 발명자측은 발명자권을 회사에 양도한다. 이 양도에 의해 종업원 발명자는 회사에 대하여 '직무발명보상금'을 받을 수 있게 된다.

직무발명보상금은 발명진흥법 제15조가 규정하고

있다.(단, 2006. 9.

3.이전에 양도한 직무발명에 대하여는 구 특허법 제 40조가 적용되거나 취지는 유사함)



발명진흥법 제15조 (직무발명에 대한 보상) ① 종업원 등은 직무발명에 대하여 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 계약이나 근무규정에 따라 사용자 등에게 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가진다. ② 제1항에 따른 보상에 대하여 계약이나 근무규정에서 정하고 있는 경우 그에 따른 보상이 다음 각 호의 상황 등을 고려하여 합리적인 것으로 인정되면 정당한 보상으로 본다.

1. 보상형태와 보상액을 결정하기 위한 기준을 정할 때 사용자 등과 종업원 등 사이에 행하여진 협의의 상황
2. 책정된 보상기준의 공표·게시 등 종업원 등에 대한 보상기준의 제시 상황
3. 보상형태와 보상액을 결정할 때 종업원 등으로부터의 의견 청취 상황

③ 제1항에 따른 보상에 대하여 계약이나 근무규정에서 정하고 있지 아니하거나 제2항에 따른 정당한 보상으로 볼 수 없는 경우 그 보상액을 결정할 때에는 그 발명에 의하여 사용자 등이 얻을 이익과 그 발명의 완성에 사용자 등과 종업원 등이 공헌한 정도를 고려하여야 한다.

위 발명진흥법 제15조 제2항에서와 같이, 회사와 종업원들 간에 충분한 협의를 거친 보상기준이 있고 그에 따라 보상한다면 그 보상금은 정당한 보상금으로 간주된다. 그러나, 발명진흥법 제15조 제3항에서와 같이 그러한 규정이나 계약이 없는 등의 경우에는 '그 발명에 의하여 사용자 등이 얻을 이익'과 '그 발명의 완성에 사용자 등과 종업원 등이 공헌한 정도'를 고려하여 보상액을 산정한다. 이는 아래 공식에 의한 계산이라고 볼 수 있다.

가. 타사실시의 경우(처분보상금)

보상금(C)=수익(a+b)×발명자들 공헌도×발명자들 중 원고의 기여율

*수익=그 발명에 의하여 사용자 등이 얻을 이익(a=로열티수입, b=크로스라이선싱의 경제적 이익)

(*발명자들 공헌도=1-그 발명의 완성에 사용자 등

이 공헌한 정도)

나. 자사실시의 경우(실시보상금)

보상금(C)=매출액×독점권기여도×가상실시료율
 ×발명자들 공헌도×발명자들 중 원고의 기여율
 *매출액×독점권기여도×가상실시료율=그 발명에
 의하여 사용자 등이 얻을 이익

위 공식에 대한 이해를 돕고자 아래 상황 예를 설정한다.

상황 예:

A회사(종업원수: 400명)의 연구원 갑, 을, 병, 정 등(4인 모두 입사동기로서 입사일은 2006.1.1.이며, 입사 시에 발명을 완성하면 완성한 발명을 회사에 양도할 것을 미리 약정하였음)은, A회사의 2008.6.1.자 지령에 의해 2008.7.1.부터 발명 Z등과 관련한 연구 개발을 할 것을 지시받았다. 공동연구의 결과 갑, 을은 2009.7.1. Z발명을 완성하였고, 병, 정은 2009. 8.1.에 Y발명을 완성하였다. 갑, 을은 Z발명을 A회사에 2009. 9. 1.에 양도하였다. 병, 정은 Y발명을 A회사에 같은 날에 양도하였다. A회사는 Z, Y 발명에 대하여 2011. 1. 1. 특허등록을 하였다. A회사는 Z발명은 타사에 라이선싱하였는데 존속기간만료일까지의 장차 얻을 로열티까지 합하여 50억 원의 로열티 수익을 얻을 것으로 기대된다. A회사는 Y발명은 자사실시를 하고 있는데 존속기간만료일까지 모두 1,000억 원의 매출이 기대된다.

직무발명보상금의 계산:

(재판부의 재량판단에 의해 독점권기여도 0.5, 가상실시료를 3%, 발명자(들) 공헌도 10%로 인정됨을 전제로 함.)

발명자 갑, 을에 대한 보상금 : 50억 원 × 10% = 5억 원
 발명자 병, 정에 대한 보상금 : 1,000억 원 × 0.5 × 0.03 × 0.1 = 1억 5천만 원

우리나라에서는 80여 건으로 추정되는 ‘직무발명보상금’에 관한 사건들이 있었던 것으로 보인다. 그리고 위 공식에서 ‘발명자(들) 공헌도’가 가장 중요한 요소인데, 대체로 ‘발명자(들) 공헌도’를 한국의 판례들은 3~30%로 인정하며, 일본의 판례들도 비슷하다.

특허분쟁과 직무발명보상제도

위와 같은 직무발명보상제도를 잘 활용한다면 가치가 큰 직무발명을 창출할 수 있고 이 가치가 큰 직무발명을 특허분쟁에서 강력한 무기로 활용할 수 있다.

그런데 직무발명보상제도의 활용에 있어 어려운 문제는 보상의 금액이 얼마냐의 문제이다. 발명진흥법 제15조 제1항은 ‘적당한 보상’을 지급할 것을 규정하나, 이 규정이 기업이 발명자에게 보상금을 일반적으로 많이 지급할 것을 의미하지는 않는다고 본다. 필자는 ‘적정한 보상금’이 되어야 한다고 보며, ‘적정한 보상금’의 액수는 노사 모두의 만족과 화합을 가져올 수 있어야 한다. 적정한 보상금액을 결정하는 것은 매우 어렵고 복잡한 문제이므로 깊은 고민이 필요하다. 노사 간에 서로 자신이 손해를 본다는 인식(노사대립구조 하에서의 인식)을 갖는 한, ‘적정한 보상’이 얼마인가의 문제는 풀리지 않을 수도 있다. 그러나 노사 쌍방이 서로의 입장을 이해하려고만 한다면 ‘노사상생’이 가능할 것이고, ‘적정한 보상’이 얼마인가의 문제도 풀릴 수 있을 것이다.

결론적으로 직무발명보상제도를 잘 활용하여 가치가 큰 직무발명을 창출하게 하여 노사대립구조를 깨뜨리고 특허분쟁에서도 강력한 공격무기로 활용한다면 이는 기업의 발전과 우리나라 산업 발전에 크게 이바지할 것이다.

2011. 11 |