

발명특허 사건파일

## 성과포상금 vs 직무발명보상금



김준효 변호사

회사에 소속되어 기술 개발을 완성한 발명자에게는 직무발명보상금이 주어져야 한다. 그런데 때때로 회사 실적이나 업무의 성과가 좋은 데 대하여 성과포상금을 지급한 것이 직무발명보상금을 지급하지 않으려는 핑계가 되기도 한다. 하지만 성과포상금에는 소득세가 과세되는 반면 직무발명보상금에는 과세가 되지 않는 차이가 있다. 필자가 대리했던 사례를 살펴본다.

*장면 #1: 2004 년 A 사 연구실. 부품개발팀 안팀장은 '엘씨디패널의 불량 여부를 검사하는 물건'을 연구 개발하고 있다.*

안팀장은 연구 개시 1 년 여 만에 관련 발명 3 건을 완성하여 2004~2005 년경 '발명에 대한 제반 권리'의 회사로의 양도 절차를 마쳤다. 발명 3 건에 대한 회사 명의의 특허출원은 2005~2006 년경 등록되었다. 특허공보에는 발명 3 건 모두 안팀장의 단독발명으로 기재되어 있다.

*장면 #2: 2006 년 말. A 사 강당. A 사 대표자는 안팀장에게 5,000 만원, 김○○ 등 5 인에게 포함 1 억 4,500 만원의 성과포상금을 지급하다. 회사 매출의 증대에 기여한 공로를 인정 한 것이다.*

관련 발명들로 인해 회사는 2004 년 하반기부터 2008 년 경까지 900 여억 원의 매출을 올렸다. 한편 안팀장은 관련 발명 3 건을 완성한 사실이 있으나, 김○○ 등 5 인은 기술개발과는 무관한 직원들이었다.

*장면 #3: 2009 년 7 월 경 안팀장(2007 년 경 퇴사)은 A 사를 상대로 직무발명보상금 소송을 제기하다.*

이 소송에서 회사는 2006 년 말경 발명자에게 지급한 5,000 만 원의 성과포상금이 직무발명보상금 이었다고 주장했고, 안팀장의 대리인인 필자는 성과포상금이 직무발명보상금으로 둔갑할 수는 없 다고 주장하였다.

1 심 판결은, 직무발명보상금을 계산하면 2,300 여만 원이나, 지급받은 5,000 만원 중 2,500 만원은 직무발명보상금으로 볼 수 있다고 하였다.

그러나 2 심 판결은, 직무발명보상금은 5,200 만원이며, 발명자가 2006 년 말경 지급받은 성과포상 금 5,000 만원은 모두 직무발명보상금이 아니므로 회사는 발명자에게 5,200 만 원을 지급해야 한 다고 하였다. 구 소득세법이 직무발명보상금에 대해서는 소득세를 과세하지 않도록 정하고 있는 데 피고가 원고에게 지급한 성과급에서 소득세가 원천공제 됐고, 성과급을 받은 다른 직원들이 발명에 어떤 기여를 해서 성과급을 지급받게 되었는지에 관한 아무런 자료가 없는 점 등을 고려 하면, 원고가 지급받은 돈은 피고의 매출증대에 따른 성과급으로 보일 뿐 직무발명보상금으로 볼 수는 없다는 것이었다.

발명 및 종업원의 직무발명을 장려하기 위하여 직무발명보상금을 받은 발명자가 부담하는 세금은 없다. 그런데 이 사건 발명자는 5,000 만원 중 세금 약 1,700 만원을 원천 공제한 약 3,300 만원을 포상금으로 수령하였다. 이러한 사실은 제 2 심 판단의 주요 근거로 되었다.

그리고 발명자가 아닌 김○○ 등 5 인이 도합 1 억 4,500 만원을 성과급으로 수령한 사실도, 원고 가 이미 수령한 5,000 만 원이 직무발명보상금이 아님을 보여주는 것이었다.

이 제 2 심 판결에 대하여 원고, 피고가 모두 불복하지 않아 제 2 심 판결은 확정되었다.

법률실무강좌

## 특허 라이선스 계약의 체크리스트



윤복남 변호사

특허 라이선스 계약, 혹은 특허 실시권 계약은 특허권자가 제3자에게 자신의 특허를 일정한 조건에 따라 실시할 수 있도록 허락하는 계약이다. 따라서 특허권자(licensor)와 실시권자 licensee) 사이에서 이해가 조정되어야 한다. 어떤 특허를 대상으로, 실시료(royalty)를 얼마로 하여 전용실시권 혹은 통상실시권을 부여하느냐가 특허 라이선스 계약의 주요내용이다. 그렇다면, 이러한 특허 라이선스 계약의 주요 체크리스트는 무엇일까?

### 1. 독점권 부여 여부

특허 라이선스 계약의 가장 핵심적인 쟁점 중 하나는 독점권 부여 여부 및 적용 지역이다. 특허 법상의 전용실시권이나 독점적 통상실시권을 부여할지 결정하고, 부여하더라도 일정한 지역(국가)으로 제한하고 다른 지역은 특허권자가 직접 또는 제3자에게 실시권을 부여하려면 해당 지역(국가)을 명시하여야 한다. 또한 독점실시권자가 실시를 해태하거나 무성의하게 실시하는 경우에 대비하여 최소 실시료 지급 의무를 부과하거나 일정 기간 이내 독점권을 해지할 권한을 유보하는 것을 검토할 수 있다.

### 2. 추가 특허권이나 기술 필요 여부

특허 실시권을 부여받은 실시권자 입장에서 주요하게 검토되어야 할 사항 중 하나가 해당 특허 외에도 추가적인 특허권이나 추가 기술의 실시권이 필요한지 여부이다. 특허권자는 단지 해당 특허발명에 대해서만 실시허락을 할 수 있을 뿐이어서, 실시권자가 특정 제품을 생산하려면 추가로

다른 특허나 기술이 필요할 수 있기 때문이다. 특히 크로스 라이선스(cross license) 방식으로 기업들이 각자 보유한 특허의 상호사용을 허락하고 있는 경우에 유의해야 하는데, 해당 특허권자에게서 실시권을 확보하더라도 다른 특허권자로부터 따로 실시권을 받지 않으면 실시가 불가능 하기 때문이다. 아울러 특허 실시에 필요한 기술을 이전받거나 노하우(knowhow)를 습득하기 위해 특허권자와 부차적인 라이선스 계약을 체결할 경우에는 이전 받는 기술의 특정, 기술이전의 범위, 방식(자료제공이나 기술지도 등)을 주의 깊게 검토해야 한다. 실시권자 입장에서는 제품 양산에 성공할 때까지 기술지도를 받는 것이 유리할 수 있다.

### 3. 적정 로열티 비율?

특허 라이선스 계약자문을 할 때 로열티의 적정 비율이 얼마인지 묻는 경우가 많다. 그러나, 이는 사업상 고려 사항으로 산업별, 나라별로 상당한 차이가 있을 뿐 아니라 해당 업계의 관행이나 거래 당사자간의 관계가 큰 영향을 미치므로 몇 퍼센트가 적정한지를 일률적으로 말하기는 어렵다. 경험상 매출액 대비 3~5%를 일반적인 기준으로 하여 이보다 높거나 낮은 다양한 경우가 있다. 일본이나 미국 등에서는 이러한 통계가 상당히 많이 있으므로 참고할 수 있을 것이다. 한편, 법률적으로 고려할 사항은 매출액 규모에 따라 일정 비율을 받게 되는 런닝로열티의 기준 매출액을 총매출로 할 것인가, 비용을 공제한 순매출로 할 것인가이다. 순매출로 할 경우 계약서에 명시적으로 비용항목을 상세하게 정하지 않는 한 서로 이견이 발생할 수 있으므로 총매출로 하는 것이 분쟁예방에 도움이 된다.

### 4. 기타 고려사항

#### (1) 재실시권(sub-license) 허락 여부

실시권자가 특허 라이선스를 받은 후 이를 제3자에게 재실시허락을 하고자 할 경우, 특허법상 특허권자의 허락을 필요로 한다. 따라서 실시권자가 제3의 업체를 통하여 생산을 하거나, 해당 특허를 이용한 프랜차이즈 사업 등을 고려하고 있을 경우에는 미리 재실시에 대한 동의를 명시하는 것이 바람직하다.

#### (2) 개량발명의 귀속

라이선스 계약 이후 특허권자나 실시권자의 개량발명이 추가로 발생한 경우, 해당 개량발명은 누구에게 귀속되는지, 상대방에게 무상실시권을 부여할 것인지의 문제가 있다. 경우의 수가 다양한데, 이후 권리관계에 상당한 영향을 주므로 유의하여야 한다.

**(3) 특허의 등록거절이나 무효시 조치**

발명에 대한 출원 중라이선스를 받은 이후 해당 출원이 등록거절되거나, 혹은 등록특허가 라이선스를 받은 이후 무효로 될 경우 어떻게 대처할 것인가의 이슈이다. 만약 아무런 계약조항이 없다면, 부당이득반환청구로서 실시권자가 기존에 납부한 실시료를 돌려받을 수 있는지도 문제된다. 따라서 이에 대해서도 명확하게 정하는 것이 바람직하다.

**(4) 실시료 정산 및 실사협조의무**

만약 실시권자가 런닝로열티의 기준이 되는 매출액을 속이거나, 매출액 증빙자료를 제대로 제출하지 않는 경우 특허권자 입장에서는 실시권자에 대해 회계실사를 하여 정확한 매출액을 밝힐 필요가 있으므로 이에 대해 실시권자의 협조의무를 부과할 필요가 있다.

**(5) 기타 체크리스트**

특허권자가 통상실시권을 특허청에 등록할 의무가 있는지 여부, 제3자의 특허침해가 발생할 경우 특허권자에게 이에 대해 대응할 의무를 부여할지 여부, 라이선스 계약해지 후의 조치, 국제계약에서 준거법이나 관할조항 등을 체크해야 할 사항으로 꼽을 수 있다.

승소사례

연예인의 데이트를 몰래 찍은 사진이 저작물이 아닌 경우



문건영 변호사

도처에 사진이다. 디지털카메라와 핸드폰으로 음식을 찍는 손님은 이제 식당에서 익숙한 풍경이고, 등산객들마다 손에 들고 있는 셀카봉은 올해 최고의 히트 상품이 될 기세다. 부모님께 예쁜 손녀 모습을 보여드리고 싶어 사진을 찍는 데서 보듯이 촬영은 흔히 눈앞의 피사체를 있는 그대로 보여주기 위해 이뤄진다. 그래서 사진에 대해서는 저작물로 보호할 가치가 있는가에 대한 논의가 많았고, 저작물로 보호한다는 원칙이 정립된 이후에도 보호의 범위에 대한 다툼이 계속되고 있다. 대법원은 사진에 창작성이 인정되어 저작물로 보호되려면 피사체의 선정, 구도의 설정, 빛의 방향과 양의 조절, 카메라 각도의 설정, 셔터의 속도, 셔터찬스의 포착, 기타 촬영방법, 현상과 인화 등의 과정에서 촬영자의 개성과 창조성이 인정되어야 한다는 기준을 제시했다. 이런 기준에 따라 수술장면을 그대로 촬영한 사진이나 광고용 책자에 게재된 음식점 내부 공간을 촬영한 광고 사진은 누가 찍어도 비슷한 결과가 나올 수 밖에 없어 저작물이 아니라고 판단했다. 하지만 창작성이라는 저작물 인정 기준이 어떤 경우에 어떻게 적용될지를 판단하기가 그렇게 쉽지는 않다.

최근에 이목을 끈 재판은 술섬을 찍은 사진에 관한 것이었다. 영국 출신 사진작가 마이클 케나는 물에 비친 섬의 모습을 흑백사진으로 고즈넉하게 표현했다. 술섬은 출사지로 유명세를 타기 시작했다. 한 아마추어 사진작가가 대한항공 여행사진 공모전에서 술섬을 배경으로 한 사진을 출품해서 입선으로 당선됐고, 대한항공은 이 사진을 광고에 사용했다. 그러자 마이클 케나의 사진에 대한 저작권을 보유한 사람이 대한항공을 상대로 저작권 침해로 인한 손해배상을 청구했다. 대한항공이 사용한 사진이 케나 사진의 저작권을 침해했는지가 쟁점이 되었다. 두 사진은 촬영 대상이 같았고 구도도 상당히 유사해 보였다. 재판부는 자연 경관은 만인에게 공유되는 창작의 소재로서 촬영자가 피사체에 어떠한 변경을 가하는 것이 사실상 불가능하므로 다양한 표현 가능성이 있다고 보기 어려우며, 두 사진의 컨셉트나 느낌이 유사하더라도 그 자체는 저작권의 보호대상이 되기 어렵다고 보았다. 빛의 방향은 자연물인 술섬을 찍은 계절과 시각에 따라 달라지는데, 이는 선

택의 문제여서 그 자체만으로 저작권의 보호대상이 되기 어려울 뿐만 아니라, 문제된 두 사진은 각기 다른 계절과 시각에 촬영되기도 했다고 하였다. 빛의 방향과 양의 조절 등도 달랐다. 결국 법원은 케나 사진의 저작권이 침해되지 않았다고 판단했고, 그 후 지난 12월 4일에 판단된 위 사건의 항소심도 같은 결론이었다.

그렇다면 연예인이나 유명한 운동선수의 데이트 현장을 숨어서 포착한 사진은 어떨까? 최근 한 신문사가 소속 기자가 촬영한 연예인들의 데이트 사진을 방송 프로그램에서 사용한 언론사를 상대로 저작권 침해로 인한 손해배상을 청구한 소송에서, 우리 법원은 피고측의 대리를 맡아 해당 사진들의 저작물성을 부인하는 판결을 이끌어냈다. 사진들은 방송에서 얼굴이 모자이크 처리되어 사용되기도 하고, 데이트 사실을 알리면서 화면 구석에 인용되기도 했다. 피고측을 대리하여, 기자가 주로 어두운 밤에 멀리서 몰래 촬영을 하느라 빛의 방향과 양을 조절할 수도 없었고, 카메라 각도의 설정도 자유롭지 않은 등, 빛의 이용과 촬영 구도 선정에서의 개성과 창작성이 극도로 제한될 수 밖에 없다고 주장했다. 1심 법원은 피고 방송사측의 손을 들어주었다. 고등법원도 “이 사건 각 사진은 연예인 남녀, 유명 운동선수와 아나운서가 공개적이지 않은 장소에서 사적인 만남을 가지고 있다는 사실을 전달하기 위한 목적으로 촬영된 것인 점, 이 사건 각 사진의 영상을 보면, 원고 소속 기자가 이 사건 각 사진을 촬영하면서 활용하였다고 주장하는 사진기술도 특정 남녀의 사적 만남을 전달하기 위하여 촬영대상이 누구인지, 그들이 어떠한 행동을 하고 있는지를 잘 식별되도록 함을 목적으로 하여 활용된 것으로 보일 뿐 구체적인 촬영방법인 카메라의 각도나 빛의 방향과 양의 조절, 촬영시점의 포착 등에 있어서 촬영자의 개성이나 창조성이 있다고 보기 어려운 점” 등을 들어 사진저작물로 보호되는 창작성이 없다고 판단했고, 지난 12월 11일 대법원의 상고 기각으로 위 판결이 확정되었다.

법령소개

## 채용절차의 공정화에 관한 법률



이지선 변호사

채용절차에서 구인자가 지켜야 될 사항을 정한 법률이 있다. '채용절차의 공정화에 관한 법률'(약칭 '채용절차법')이다. 이 법은 채용절차의 공정성을 확보하고 구직서류의 재활용을 통하여 구직자의 부담을 줄이고 권익을 보호하기 위하여 제정되었다.

채용절차법이 적용되는 시기는 기업에 고용된 근로자수에 따라 다르다. 상시 300명 이상의 근로자를 사용하는 사업 또는 사업장은 2015년 1월 1일부터, 상시 100명 이상 300명 미만의 근로자를 사용하는 사업 또는 사업장은 2016년부터, 상시 30명 이상 100명 미만의 근로자를 사용하는 사업 또는 사업장은 2017년부터 적용된다. 국가와 지방자치단체에서 공무원을 채용하는 절차에는 적용되지 않는다.

채용절차법은 구직자의 서류와 정보를 보호하기 위한 규정을 두고 있으며, 채용비용 부담, 채용일정 고지 등을 규정하고 있다. 위반할 경우 벌칙이나 과태료가 부과될 수도 있다. 구체적으로 살펴보자.

첫 번째, 거짓 채용광고 등을 금지한다. 채용을 가장하여 아이디어를 수집하거나, 사업장을 홍보하기 위한 목적 등으로 거짓 채용광고를 내서는 안된다. 거짓 채용광고를 낸 구인자는 5년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처해질 수 있다. 구인자는 정당한 사유 없이 채용광고의 내용을 구직자에게 불리하게 변경하면 안되고, 구직자를 채용한 후에 정당한 사유 없이 채용광고에서 제시한 근로조건을 구직자에게 불리하게 변경해서도 안된다. 위반할 경우 500만원 이하의 과태료가 부과될 수 있다.

두 번째, 구직자가 작성한 채용서류 및 이와 관련한 지식재산권은 구직자에게 있다. 위 지식재산권을 구인자에게 귀속하도록 강요해서는 안 된다고 채용절차법에 명시되었다. 구인자가 이 내용



을 어길 경우 500만원 이하의 과태료가 부과될 수 있다.

세 번째, 채용서류의 반환 등에 대한 규정이 있다. 다만, 홈페이지 또는 전자우편으로 제출된 경우나 구직자가 구인자의 요구 없이 자발적으로 제출한 경우에는 예외이다. 구인자는 구직자의 채용 여부가 확정되면 지체 없이 구직자에게 채용여부를 알려야 하고, 구직자(확정된 채용대상자는 제외한다)가 채용서류의 반환을 청구하는 경우에는 본인임을 확인한 후 반환해야 한다. 구직자는 구인자가 반환 청구를 한 날로부터 14일 이내에 채용서류를 발송하거나 전달해야 한다. 전달방법은 원칙적으로 특수취급우편물을 이용해야 한다. 채용서류의 반환청구 기간은 구직자의 채용 여부가 확정된 날 이후 14일부터 180일까지의 기간의 범위에서 구인자가 정한 기간이다. 구인자는 채용 여부가 확정되기 전에 구직자에게 반환청구기간을 알려야 한다.

구인자는 구직자의 채용서류 반환 청구에 대비하여 일정한 기간 동안 채용서류를 보관해야 하고, 반환 청구기간이 지난 경우에는 개인정보보호법에 따라 채용서류를 파기해야 한다. 채용서류를 보관해야 하는 기간은 채용여부가 확정된 날로부터 14일부터 180일까지의 기간에서 구인자가 정한 기간이다. 만약 구직자가 채용서류의 반환을 청구한다면, 우편물을 발송하거나 전달한 시점까지가 보관기간이다.

채용서류 반환 비용은 원칙적으로 구인자가 부담한다. 다만 반환서류를 특수취급우편물로 송달하는 경우에 그 우편에 관한 요금 및 우편이용에 관한 수수료는 구직자에게 부담하게 할 수 있다. 만약 이 비용을 구직자에게 부담하게 하려면, 자신의 금융기관 계좌를 지정하여 통지하여야 하는데, 수취인 부담으로 발송하는 경우는 예외이다.

구인자는 구직자에게 채용서류 반환에 대한 위와 같은 내용을 채용 여부가 확정되기 전까지 구직자에게 알려야 한다. 채용서류를 보관하지 않거나 구직자에게 이러한 내용을 알리지 않은 경우 구인자에게 300만원 이하의 과태료가 부과될 수 있다.

네 번째, 구인자는 채용서류를 홈페이지 또는 전자우편으로 받도록 노력해야 한다. 구직자의 채용서류를 전자우편 등으로 받은 경우에는 구직자에게 접수된 사실을 홈페이지 게시, 휴대전화 문자 전송, 전자우편, 팩스, 전화 등으로 알려야 한다. 또한 구인자는 구직자에게 채용일정, 채용심사 지연의 사실 등 채용과정을 알려야 한다.

다섯 번째, 구인자는 채용심사를 목적으로 구직자에게 채용서류 제출에 드는 비용 이외의 채용심사비용을 부담시키지 못한다. 다만, 불가피한 경우 고용노동부장관의 승인을 받으면 구직자에게 채용심사비용의 일부를 부담하게 할 수 있다.