

## 직무발명보상금

[서울지법 북부지원 2003. 7. 3. 2002가합3727]



### 【판시사항】

- [1] 특허법 제40조 제1항의 규정이 강행규정인지 여부(적극) 및 이에 위반하는 회사의 직무발명규정의 효력(무효)
- [2] 회사가 발명자인 종업원으로부터 발명에 관하여 특허받을 수 있는 권리를 이미 승계받아 특허출원까지 마치고 나아가 그 승계받은 권리에 기하여 전용실시계약인 라이선스 계약을 체결하여 이익을 얻었다면, 발명자인 종업원은 등록된 특허권의 처분을 전제로 하는 회사의 직무발명규정에도 불구하고 회사에 대하여 정당한 보상금의 지급을 청구할 수 있다고 한 사례
- [3] 회사가 직무발명과 관련한 라이선스 계약에 따라 이미 얻은 계약금과 실시료뿐만 아니라 현재가치로 환산된 장래의 추정실시료를 합산한 총액을 직무발명으로 인하여 얻을 이익으로 정하고, 발명자들에 대한 보상률을 5%로, 발명자들 중 원고의 기여율을 30%로 정하여 직무발명보상금의 액수를 산정한 사례

### 【판결요지】

- [1] 회사의 직무발명규정에 '등록된 특허권을 양도 또는 기타의 방법으로 처분하였을 때' 보상금을 지급하도록 규정되어 있다고 하더라도, 특허법 제40조 제1항에 의하면 발명자인 종업원이 '특허권'을 사용자에게 승계시킨 경우뿐만 아니라 '특허받을 수 있는 권리'를 승계시킨 경우에도 사용자에게 대하여 정당한 보상을 청구할 수 있도록 규정되어 있고, 이러한 특허법의 규정은 발명자인 종업원을 보호하기 위한 강행규정으로서 이 규정에 위반되는 근무규정은 무효라고 할 것이다.
- [2] 회사가 발명자인 종업원으로부터 발명에 관하여 특허받을 수 있는 권리를 이미 승계받아 특허출원까지 마치고 나아가 그 승계받은 권리에 기하여 전용실시계약인 라이선스 계약을 체결하여 이익을 얻었다면, 발명자인 종업원은 등록된 특허권의 처분을 전제로 하는 회사의 직무발명규정에도 불구하고 회사에 대하여 정당한 보상금의 지급을 청구할 수 있다고 한 사례.
- [3] 회사가 직무발명과 관련한 라이선스 계약에 따라 이미 얻은 계약금과 실시료뿐만 아니라 현재가치로 환산된 장래의 추정실시료를 합산한 총액을 직무발명으로 인하여 얻을 이익으로 정하고, 발명자들에 대한 보상률을 5%로, 발명자들 중 원고의 기여율을 30%로 정하여 직무발명보상금의 액수를 산정한 사례.

### 【참조조문】

- [1] 민법 제105조, 특허법 제40조 제1항
- [2] 특허법 제40조 제1항
- [3] 특허법 제40조 제1항, 제2항

### 【전문】

【원 고】 원고 (소송대리인 변호사 김준호 외 3인)

【피 고】 동아제약 주식회사 (소송대리인 법무법인 아주 담당변호사 김영환)

【주문】

】

1. 피고는 원고에게 300,000,000원 및 이에 대한 2002. 8. 8.부터 2003. 7. 3.까지는 연 5%, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 20%의 각 비율에 의한 금원을 지급하라.
2. 원고의 나머지 청구를 기각한다.
3. 소송비용은 이를 5분하여 그 1은 원고의, 나머지는 피고의 부담으로 한다.
4. 제1항은 가집행할 수 있다.

【청구취지】 피고는 원고에게 350,000,000원 및 이에 대한 이 사건 소장부분 송달 다음날부터 이 판결 선고일까지는 연 5%, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 20%의 각 비율에 의한 금원을 지급하라.

【이유】

】 1. 기초 사실

다음의 사실은 당사자 사이에 다툼이 없거나, 갑 제4, 5호증의 각 1 내지 3, 갑 제7, 9, 10호증, 을 제1, 2호증의 각 1 내지 3, 을 제4 내지 6호증의 각 기재와 원고 본인신문 결과에 변론 전체의 취지를 종합하여 이를 인정할 수 있다.

가. 피고는 의약품, 의약부외품 등의 제조 및 판매업을 영위하는 법인이고, 원고는 피고의 제품개발연구팀 소속 연구원으로 근무하던 자이다.

나. 원고는 제품개발연구팀 소속 다른 연구원들과 더불어 이트라코나졸이라는 항진균성 물질의 제품화에 관한 연구를 하여, 이미 시판중이던 소외 한국얀센 회사의 이트라코나졸 제품과 생물학적으로 동등하면서도 생산성 및 안정성이 더 우수한 경구용 이트라코나졸정제의 제조방법을 발명(이하 '이 사건 발명'이라고 한다)하였다.

다.

이트라코나졸(물질 자체에 대한 한국특허는 1994. 6.경 이미 특허기간이 만료된 상태였다.

)은 그 뛰어난 약효에도 불구하고 물에 대한 용해도가 매우 낮아 이를 경구용 고형제제로 만들어 생체에 투여하는 데에 어려움이 있었기 때문에 이트라코나졸의 물에 대한 용해도를 향상시켜 체내 흡수를 촉진시키고자 하는 제조방법에 관하여 수많은 연구가 이루어져 왔는데, 피고도 1997.경부터 제품개발연구팀 소속 연구원들로 하여금 이에 대한 연구를 하도록 하였고, 그 결과 원고를 포함한 연구원들이 이 사건 발명을 하게 된 것이다.

라. 이 사건 발명 과정에서 피고가 원고를 비롯한 발명자들로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 승계하여 출원 또는 등록한 특허는 아래에서 보는 6가지인데, 그 중 이 사건 발명과 관련이 있는 특허는 (1), (4), (6)의 특허이다.

(1) '용해도를 개선한 아졸계 항진균제 및 이를 함유하는 제제' : 이트라코나졸을 유기용매에 녹인 다음 이를 분무건조기, 유동층과립건조기 등을 통하여 분무건조시킴으로써 입자경을 감소시키고 결정화도를 높여 이트라코나졸의 물에 대한 용해도 및 용해속도를 증가시키는 방법에 관한 특허이다(특허출원일 : 1997. 6. 16., 출원번호 : (출원번호 1 생략), 발명자 : 소외 1, 소외 2, 소외 3, 이하 '이 사건 1번 특허'라고 한다).

(2) '항진균제와 유기산류의 공용혼합물 및 이를 함유하는 약학적 과제' : 이트라코나졸과 유기산류를 공용시켜 공용혼합물을 생성함으로써 이트라코나졸의 물에 대한 용해도 및 용해속도를 증가시키는 방법에 관한 특허이다(특허출원일 : 1997. 6. 16., 특허등록일 : 2002. 1. 9., 등록번호 : (등록번호 1 생략), 발명자 : 소외 1, 소외 2, 소외 3, 이하 '이

사건 2번 특허'라고 한다).

- (3) '당류를 이용하여 용해도 및 용해속도를 증가시킨 이트라코나졸 경구용 조성물 및 그 제조방법' : 이트라코나졸과 수용성 당류를 공용시켜 공용혼합물을 생성함으로써 이트라코나졸의 물에 대한 용해도 및 용해속도를 증가시키는 방법에 관한 특허이다(특허출원일 : 1997. 12. 19., 출원번호 : (출원번호 2 생략), 발명자 : 소외 4, 이하 '이 사건 3번 특허'라고 한다).
- (4) '이트라코나졸을 함유하는 항진균성 제제 및 그의 제조방법' : 무정형화된 이트라코나졸을 함유하는 약물제제가 시간의 경과와 수분의 존재 등으로 인하여 재결정화되어 물에 대한 용해도가 낮아지는 문제점을 해결하기 위하여 이트라코나졸과 건조제를 혼합하여 제조하는 방법에 관한 특허이다(특허출원일 : 1999. 8. 23., 특허등록일 : 2002. 2. 28., 등록번호 : (등록번호 2 생략), 발명자 : 원고, 소외 4, 소외 5, 이하 '이 사건 4번 특허'라고 한다).
- (5) '생체내 이용률 향상과 개인간 및 개인내 흡수 편차를 감소시킨 이트라코나졸 함유 항진균성 제제' : 이트라코나졸을 수용성 고분자 및 가용화제와 함께 용매에 녹여 분무건조시킴으로써 이트라코나졸의 물에 대한 용해도를 향상시키고 산성(pH)에 대한 거의 균일한 용해도를 나타내도록 하는 방법에 관한 특허이다(특허출원일 : 1999. 12. 8., 출원번호 : (출원번호 3 생략), 발명자 : 원고, 소외 5, 소외 4, 소외 6, 소외 7, 이하 '이 사건 5번 특허'라고 한다).
- (6) '위산도 비의존성 고용해도를 갖는 이트라코나졸 함유 약학적 조성물 및 그 제조방법' : 이트라코나졸을 pH 비의존성 수용성 고분자와 함께 용매에 녹여 분무건조기로 분무건조시킴으로써 이트라코나졸의 물에 대한 용해도를 향상시키고 pH 상승에 의한 용해도 저하 현상을 제거하는 방법에 관한 특허이다(특허출원일 : 2000. 4. 21., 출원번호 : (출원번호 4 생략), 발명자 : 원고, 소외 6, 소외 7, 소외 4, 소외 5, 이하 '이 사건 6번 특허'라고 한다).

마. 피고는 이 사건 발명을 실시하여 경구용 100mg 이트라코나졸정제(상품명 : 이타졸)를 생산한 결과 1999. 8.경 식품의약품안전청으로부터 제조·판매를 허가받았고, 이어서 2000. 1. 7. 그 동안 경구용 이트라코나졸정제의 국내시장을 거의 독점하다시피 하던 한국얀센과 사이에 이 사건 발명에 관하여 아래와 같은 라이선스(license) 계약(이하 '이 사건 라이선스 계약'이라고 한다)을 체결하였다.

- (1) 전문 : 피고는 피고의 노하우(이하에 정의함)를 개발하였으며 이에 대한 라이선스를 부여할 권리를 갖는다.  
한국얀센은 이하의 기간과 조건에 의거하여 피고의 노하우에 관한 라이선스를 얻기를 원한다.
- (2) 정의 : '허가제품'이란 피고가 개발하였으며 본 계약일 현재 판매가 허가된 100mg 이트라코나졸정제를 말한다.  
'노하우'란 본 계약기간 동안 피고 또는 그 계열사가 소유·지배하거나 그 하위라이선스(sublicense)를 부여할 권리를 가지고 있는 것으로서 한국얀센이 허가제품을 개발, 등록, 생산, 판매, 사용, 수입하는 데에 필요하거나 유용한 모든 기밀의 그리고 실질적으로 확인된 정보와 물건을 말하며 발견, 절차, 형식, 자료, 발명, 노하우, 영업비밀, 지침서, 기술, 기타 특허가 되지 않는 모든 지적재산을 포함한다.  
'라이선스 제품'이란 허가제품 및 한국얀센이 피고의 노하우와 특허, 이에 대한 개량·변형 관련 기술 등을 사용하여 생산하는 기타의 다른 제품을 뜻한다.
- '특허'란 피고가 본 계약 당시에 출원한 특허(이 사건 1 내지 3번 특허)와 피고가 계약기간 중 노하우와 관련하여 출원할 이후의 모든 특허를 포함한다.
- (3) 라이선스의 부여 : 피고는 한국얀센에 대하여 한국얀센의 계열사와 한국얀센의 모회사의 계열사를 포함하는 제3자에게 하위라이선스를 부여할 권리와 라이선스 제품을 개발, 등록, 생산, 판매, 사용, 수입하기 위하여 노하우와 특허를 사용할 권리를 포함하는 전용실시권을 부여한다.

(4) 한국안센은 피고에게 초회 계약금으로 4백만 달러를, 라이선싱비(licensing fee)로 2백만 달러를 지급하고, 실시료(royalty)로서 반년 단위로 순매출액의 3%(순매출액이 2천만 달러 이하인 경우) 또는 5%(순매출액이 2천만달러를 초과하는 경우)를 지불한다.

(5) 이 사건 라이선스 계약은 별도의 조항에 의하여 종료되지 않는 이상 라이선스 제품의 특허기간 동안 유효하다.

바. 피고는 이 사건 라이선스 계약에 따라 한국안센으로부터 초회 계약금 및 라이선싱비 합계 7,030,903,000원을 지급 받은 외에 2000. 9.부터 실시료를 지급받고 있으며, 그 중 2000. 9.부터 2002. 6.까지 수령한 실시료는 합계 1,581,386,676원이다.

사. 피고의 직무발명규정에서는 보상의 내용을 출원보상, 등록보상, 실시보상, 처분보상으로 구분하고 그 중 처분보상에 대하여 '회사 명의로 등록된 특허권을 양도 또는 기타의 방법으로 처분하였을 때에는 직무발명심의위원회의 심의를 거쳐 해당 발명자에게 보상금을 지급한다.

산업재산권의 실시를 유상으로 타인에게 허여한 때에는 그 실시료의 5~10%에 해당하는 금액을 보상금으로 한다.

'고 규정하고 있다.

## 2. 원고의 주장

원고는, 이 사건 발명의 발명자 중 1인으로서 위 직무발명에 대한 권리를 피고에게 승계시켜 주었고 피고는 이 사건 발명을 이용하여 한국안센과 사이에 이 사건 발명에 관한 실시계약을 체결함으로써 이익을 취득하였으므로, 피고는 원고에게 직무발명에 대한 정당한 보상금을 지급할 의무가 있고, 발명자들에 대한 적정 보상률이 15%인 점과 원고가 이 사건 발명의 완성에 있어서 핵심적인 역할을 하여 그 기여율이 50% 이상인 점을 고려하면 이 사건 라이선스 계약의 만료시기인 2020년까지 피고가 얻을 이익 중 원고가 지급받아야 할 정당한 보상금의 액수는 17억 원 이상이 되나, 피고에 대하여 그 중 일부인 3억 5천만 원의 지급을 구한다고 주장한다.

## 3. 판 단

### 가. 보상금청구권의 발생

- (1) 위 인정 사실에 의하면, 피고의 종업원인 원고가 직무발명에 해당하는 이 사건 발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 사용자인 피고에게 승계시켜 주었으므로, 피고는 원고에게 그에 대한 정당한 보상금을 지급할 의무가 있다.
- (2) 이에 대하여 피고는, 피고의 직무발명규정에서는 '등록된 특허권'을 처분하였을 경우에 한하여 '직무발명심의위원회의 심의를 거쳐' 해당 발명자에게 보상금을 지급하도록 규정하고 있는데, 이 사건 발명과 관련된 특허 중 원고가 발명자로 포함되어 있는 이 사건 5, 6번 특허는 특허출원만 되어 있을 뿐 특허등록이 되지 않았고 또한 여러 사정을 고려하여 직무발명심의위원회가 개최된 바 없으므로, 아직 보상금의 지급시기가 도래하지 않아 원고의 청구에 응할 수 없다고 주장한다.

살피건대, 먼저 피고의 직무발명규정 중 처분보상 조항에 '등록된 특허권을 양도 또는 기타의 방법으로 처분하였을 때' 보상금을 지급하도록 규정되어 있음은 앞에서 본 바와 같으나, 특허법 제40조 제1항에서는 "종업원은 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리 또는 직무발명에 대한 특허권을 계약 또는 근무규정에 의하여 사용자로 하여금 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가진다.

"고 규정하고 있어서, 사용자가 '특허권'을 승계받아 처분하는 경우뿐만 아니라 '특허받을 수 있는 권리'를 승계한 다음 그 직무발명에 대하여 전용실시 또는 통상실시를 내용으로 하는 계약을 체결하는 등으로 이를 처분하는 경우에도 발명자인 종업원은 사용자에게 대하여 정당한 보상을 청구할 수 있는 것이고( 특허법 제40조 제3항의 위임에 의하여

제정된 공무원직무발명의처분·관리및보상등에관한규정에서도 위와 같은 취지에서 보상의 대상이 되는 '처분'을 '국유특허권 또는 특허출원중인 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리의 매각, 국유특허권에 대한 전용실시권의 설정 또는 통상실시권의 허락, 특허출원중인 직무발명에 대한 전용실시 또는 통상실시를 내용으로 하는 계약'으로 정의하고 있다.

), 이러한 특허법의 규정은 발명자인 종업원을 보호하기 위한 강행규정으로서 위 특허법의 규정에 위반되는 근무규정은 무효라고 할 것인바, 피고의 직무보상규정 중 처분보상 조항이 '등록된 특허권'의 처분을 전제로 함으로써 '피고가 원고를 비롯한 이 사건 발명의 발명자들로부터 이 사건 발명에 대하여 특허받을 수 있는 권리를 이미 승계받아 특허출원까지 마치고 나아가 그 승계받은 권리에 기하여 이 사건 발명에 대한 전용실시계약인 이 사건 라이선스 계약을 체결하여 이익을 얻었음에도 특허등록되기 이전에는 보상의무가 없다.

'는 취지의 규정이라면 위 조항은 특허법 제40조 제1항에 위반되어 무효라고 할 것이므로, 원고는 이 사건 5, 6번 특허가 등록되지 않았더라도 특허법 제40조 제1항에 의하여 피고에게 정당한 보상금의 지급을 청구할 수 있고, 따라서 피고의 이 부분 주장은 이유 없다.

또한 '직무발명심의위원회의 심의를 거쳐' 해당 발명자에게 보상금을 지급하도록 규정하는 직무발명보상규정은 피고가 자발적으로 직무발명보상을 행하는 경우의 보상절차를 규정하고 있는 것에 불과하고, 이 사건 발명을 피고에게 승계시킴으로써 이미 보상청구권을 취득한 원고가 이 사건 소로써 보상을 청구함에 대하여 이를 거부할 수 있는 사유는 아니라고 할 것이므로, 위 심의위원회의 심의를 거치지 않아 보상시기가 도래하지 아니하였다는 피고의 이 부분 주장도 이유 없다.

#### 나. 보상금의 범위

(1) 피고가 원고에게 지급하여야 할 정당한 보상금의 액수는 '① 이 사건 발명으로 인하여 피고가 얻을 이익×② 발명자들에 대한 보상률×③ 원고의 기여율(발명자들 중 원고가 차지하는 비율)'로서 정해진다고 할 것이다.

(2) 이 사건 발명으로 인하여 피고가 얻을 이익

(가) 을 제2호증의 2, 을 제5, 6호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 피고는 한국안센과 사이에 이 사건 발명에 대한 실시계약인 이 사건 라이선스 계약을 체결하고 그 계약에 따라 한국안센으로부터 초회 계약금 및 라이선스비 합계 7,030,903,000원을 지급받은 외에 2000. 9.부터 2002. 6.까지 22개월 동안 실시료 합계 1,581,386,676원(월평균 71,881,212원(= 1,581,386,676원/22개월), 원 미만 버림, 이하 같다)을 지급받은 사실, 이 사건 라이선스 계약은 특별한 사정이 없는 한 라이선스 제품의 특허기간 동안 유효한데, 라이선스 제품에 대한 특허 중 가장 늦게 출원된 이 사건 6번 특허(출원일 : 2000. 4. 21.)의 특허기간이 2020. 3.경 만료되는 사실, 피고가 한국안센으로부터 받는 실시료는 한국안센 매출액의 일정 비율에 해당하는 금원으로서, 새로운 약품의 개발 등으로 인하여 매출액이 감소되거나 또는 이 사건 라이선스 계약에서 정한바 대로 한국안센의 시장점유율 변동 등에 따라 실시료율이 하향조정되는 경우 피고가 이 사건 라이선스 계약에 기하여 장래에 얻을 실시료 상당의 이익이 2000년도~2002년도에 비하여 감소할 수도 있으나, 반면 시장 규모의 확대 등으로 인하여 매출액이 증가함으로써 피고가 얻을 실시료 상당의 이익이 2000년도~2002년도에 비하여 증가할 여지도 배제할 수 없는 사실, 한국안센은 반년(매해의 1월부터 6월까지와 7월부터 12월까지) 단위로 실시료를 지급하기로 한 사실을 인정할 수 있으므로, 피고는 이 사건 라이선스 계약에 기하여 한국안센으로부터 2002. 7.부터 위 계약의 존속기간 만료시기인 2020. 3.경까지 6개월 마다 평균

431,287,272원(= 월 평균 71,881,212원×6개월) 상당의 실시료를 지급받았거나 지급받을 것으로 추인된다고 할 것이고, 그에 기초하여 피고가 이 사건 라이선스 계약을 통하여 얻을 총수입을 계산하면 19,873,518,912원(= 계약금 및 라이선싱비 7,030,903,000원 + 2000. 9.부터 2002. 6.까지의 실시료 1,581,386,676원 + 2002. 7.부터 이 사건 변론 종결 당시인 2003. 6.까지의 추정 실시료 862,574,544원(= 월 평균 71,881,212원×12개월) + 2003. 7.부터 계약기간의 만료시기인 2020. 3.경까지의 추정 실시료의 2003. 6. 당시 현가 10,398,654,692원(위 추정 실시료의 현가는 연 5%의 비율에 의하여 중간이자를 계산하는 호프만식 계산법에 따라 계산하였고, 피고가 실시료를 지급받게 되는 6개월 단위를 기준으로 하였으며, 구체적인 계산내역은 [별지] 계산표의 기재와 같다.

이 되는바, 이와 같은 추정 총수입금액과 기타 변론에 나타난 이 사건 발명의 우수성, 한국안센이나 피고의 시장에서의 지위 등을 고려하면, 피고가 이 사건 발명으로 인하여 얻을 총이익은 200억 원 정도라고 추정함이 상당하다.

(나) 이에 대하여 피고는, 한국안센과 사이의 이 사건 라이선스 계약에서는 이 사건 발명과 관련된 특허뿐만 아니라 피고의 노하우도 라이선스 계약의 대상으로 삼았고 그 밖에 피고로 하여금 항진균제 시장을 포기하도록 하는 대가를 포함하여 대금을 산정한 것이므로, 이 사건 라이선스의 대가로서 한국안센으로부터 지급받는 금원 모두를 이 사건 발명으로 인하여 얻은 이익으로 볼 수는 없다고 주장한다.

살피건대, 먼저 앞에서 인정한 사실에 의하면, 이 사건 라이선스 계약은 '라이선스 제품 즉, 피고가 개발한 100mg 이트라코나졸정제 및 한국안센이 피고의 노하우와 특허를 사용하여 생산하게 될 기타의 다른 제품을 개발, 등록, 생산, 판매, 사용, 수입하기 위한 노하우와 특허'에 대한 전용실시계약으로서 특허 외에 노하우를 그 대상으로 삼고 있기는 하나, 위 계약에서 '특허'를 '피고가 본 계약 당시에 출원한 이 사건 1 내지 3번 특허와 피고가 계약기간 중 노하우와 관련하여 출원할 이후의 모든 특허(즉 이 사건 4 내지 6번 특허)'로, '노하우'를 '한국안센이 피고의 개발품인 100mg 이트라코나졸정제를 개발, 등록, 생산, 판매, 사용, 수입하는 데에 필요하거나 유용한 모든 정보와 물건'이라는 취지로 정의하고 있는 점, 피고가 새롭게 개발한 100mg 이트라코나졸정제에 대한 제조방법과 관련한 특허가 바로 이 사건 1, 4, 6번 특허라는 점 등에 비추어 보면, 결국 위에서 말하는 노하우란 이 사건 1, 4, 6번 특허와 무관한 별개의 대상이라기 보다는 위 특허들에 대한 보다 구체적이고 상세한 정보 또는 자료 즉, 피고가 개발한 이트라코나졸정제의 제조방법인 이 사건 발명에 관한 모든 정보 또는 자료를 의미하는 것이라고 봄이 상당하므로, 이 사건 발명과 무관한 별개의 노하우를 이 사건 라이선스 계약의 대상으로 삼았음을 전제로 하는 피고의 위 주장은 이유 없다.

다음으로, 특허권자가 특허발명에 대하여 제3자에게 전용실시권을 설정한 경우에 전용실시권자는 설정계약에서 정한 범위 내에서 특허발명을 독점적·배타적으로 실시할 권리를 가지게 되고 그 당연한 효과로서 특허권자의 실시권은 제한되는 것이며 특허권자에게 지급되는 전용실시료는 그 자체가 특허권자의 이러한 희생에 대한 대가이기도 한 것이고, 이는 특허받을 수 있는 권리의 보유자가 전용실시를 내용으로 하는 계약을 체결한 경우에도 마찬가지인바, 피고가 한국안센과 사이에 이 사건 발명에 대한 전용실시를 내용으로 하는 이 사건 라이선스 계약을 체결하고 그 대가로서 금원을 지급받았다면 계약금이나 라이선싱비 또는 정기적인 실시료 등으로 그 형식을 달리하였다고 하더라도 그 모두가 전용실시료에 해당하는 것이고, 그와 달리 전용실시료와 시장 포기의 대가를 구분하여 시장 포기의 대가 부분은 이 사건 발명과 무관한 이익에 해당한다고 할 수는 없으므로, 피고의 이 부분 주장 역시 이유 없다.

(3) 발명자들에 대한 보상률

이 사건 발명의 완성에 있어서 사용자인 피고와 발명자들이 어느 정도의 비율로 공헌하였는지에 관하여 살피건대, 갑 제7호증, 을 제4호증의 각 기재와 증인 소외 8의 증언에 변론 전체의 취지를 종합하면, 피고의 직무발명규정 중 처분보상에 대한 규정에서는 보상률을 5~10%로 정하고 있는 사실, 공무원직무발명의처분·관리및보상등에관한규정에서는 특허출원중인 직무발명을 처분한 경우의 보상률에 관하여 처분수입금액에 따라 처분수입금의 30~10%로 차등적용하도록 규정하고 있는 사실, 피고는 1997.경부터 소속 연구원들로 하여금 이 사건 발명을 위한 연구작업을 시작하게 하여 연구토대를 마련해 주고 그 발명의 완성시까지 인적·물적투자를 하여온 사실(피고는 1991.부터 이 사건 발명에 대한 연구를 시작하여 8여 년 동안 투자를 하였다고 주장하나, 갑 제7호증의 기재에 의하면 피고는 1991. 10.경 이트라코나졸 원료합성에 대한 연구를 시작하였다가 1994. 10.경 한국얀센으로부터 1997. 6. 30.까지의 개발포기에 대한 대가로 2억 원을 보상받은 후 개발을 포기하였고, 그 후인 1997.경 이트라코나졸의 제품화 방법에 관한 연구를 새로이 시작한 사실을 알 수 있을 뿐이다.

)을 인정할 수 있고, 피고가 이 사건 발명으로 인하여 이 사건 라이선스 계약의 기간만료시까지 얻을 추정 총이익이 약 200억 원에 이르는 점은 앞에서 본 바와 같으므로, 이와 같은 사정들에 비추어 이 사건 발명에 대한 사용자인 피고의 공헌비율을 95%로, 발명자들의 공헌비율 즉 발명자들에 대한 보상률을 5%로 정함이 상당하다.

#### (4) 원고의 기여율

보상금을 지급받을 수 있는 권리를 가진 발명자가 수인인 경우에는 발명자 개개인의 기여율에 따라 보상금을 지급하여야 할 것인바, 이 사건 발명에 참여한 발명자들 중 원고의 기여율에 관하여 살피건대, 갑 제7, 9, 10호증, 을 제1호증의 1, 을 제2호증의 1, 2의 각 기재와 원고 본인신문결과에 변론 전체의 취지를 종합하면, 피고의 제품개발연구팀 소속 연구원들이 1997.경부터 용해도가 향상되고 체내 흡수율이 촉진되는 경구용 이트라코나졸정제를 개발하기 위한 연구에 착수하여 1997. 6.경 이 사건 1번 특허의 내용인 분무건조방법을 발명하고 그에 의한 시제품을 생산한 사실, 그런데 위 시제품은 1998. 3.경 생물학적 동등성 시험에서 대조약품에 비하여 20% 이하의 체내 흡수율을 보인 사실, 이에 연구원들은 그러한 문제점을 해결하기 위하여 연구를 거듭하였으나 해결방법을 찾지 못하고 있던 중 원고가 1999. 3.경 연구팀에 합류하여 문제점을 명확히 할 수 있는 새로운 평가법을 제시하고 나아가 이 사건 6번 특허의 내용이 되는 핵심 아이디어 즉, 이트라코나졸을 특정 고분자와 함께 일정한 분무조건하에서 분무건조시키는 제조방법을 제안함으로써 위 문제점을 해결할 수 있게 된 사실, 완성된 이 사건 발명과 관련이 있는 특허는 이 사건 1, 4, 6번 특허이나 이 사건 라이선스 계약의 전제가 되었던 피고 개발의 경구용 이트라코나졸정제(상품명 : 이타졸)는 위 특허들 중 원고가 주도적으로 관여한 이 사건 6번 특허를 직접적으로 실시하여 제조된 제품인 사실, 다만, 이 사건 6번 특허는 이트라코나졸을 분무건조시키는 방법을 채택하고 있는데 이는 이 사건 1번 특허의 내용인 사실, 이 사건 1번 특허의 발명자는 소외 1, 소외 2, 소외 3 등 3인이고, 이 사건 4번 특허의 발명자는 원고, 소외 4 책임연구원, 소외 5 상무 등 3인이며, 이 사건 6번 특허의 발명자는 원고, 소외 4 책임연구원, 소외 5 상무, 원고보다 연구경력이 낮은 소외 6 연구원, 소외 7 연구원 등 5인인 사실을 인정할 수 있는바, 위 인정 사실에 나타난 각 발명의 내용과 중요도, 각 발명에 참여한 연구원의 수, 원고와 다른 연구원들의 연구기간·직책·노력 정도 등 제반 사정을 감안하면, 이 사건 발명에 참여한 발명자들 중 원고의 기여율을 30%로 봄이 상당하다.

(5) 따라서 피고가 원고에게 지급하여야 할 정당한 보상금은 3억 원(= 이 사건 발명으로 피고가 얻을 이익 200억 원×발명자들에 대한 보상률 5%×발명자들 중 원고의 기여율 30%)이 된다(피고는 이 사건 발명을 위하여 60억 원 이상의 금원을 투자하였으므로 피고가 이 사건 발명으로 인하여 얻은 이익에서 위 투자금을 공제한 금액을 기준으로 원고

에 대한 보상금의 액수를 정하여야 한다고 주장하나, 피고가 이 사건 발명을 위하여 금원을 투자한 등의 사정은 '발명자들에 대한 보상률'에서 살핀 피고의 공헌비율 95%에 이미 반영되어 있다고 할 것이므로, 피고의 위 주장은 받아들이지 아니한다).

#### 4. 결 론

그렇다면 피고는 원고에게 3억 원 및 이에 대하여 원고가 구하는 바에 따라 이 사건 소장부분 송달 다음날인 2002. 8. 8.부터 이 판결 선고일인 2003. 7. 3.까지는 민법 소정의 연 5%, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 소송촉진등에관한 특례법 소정의 연 20%의 비율에 의한 지연손해금을 지급할 의무가 있으므로, 원고의 이 사건 청구는 위 인정 범위 내에서 이유 있어 이를 인용하고, 나머지 청구는 이유 없어 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

[별 지] 계산표 생략

판사 최상열(재판장) 이영환 박혜선