

韓国の裁判例にみる職務発明の 補償金算定基準の検討

金 成 熙

<目次>

- I. 初めに
 1. 研究の目的
 2. 研究範囲と内容
- II. 韓国の職務発明制度の概観
 1. 二本化された職務発明制度の統合
 - (1) 特許法下での職務発明制度(1961年～2006年)
 - (2) 発明振興法に基づく職務発明制度(1994年制定法)
 - (3) 特許法と発明振興法との統合(2006年～現在)
 2. 職務発明補償金算定関連規定の詳細
 - (1) 発明振興法改正(2006年)前の特許法上の補償金算定基準
 - (2) 発明振興法上の補償金算定基準
- III. 韓国の職務発明補償金算定に関する裁判例の検討
 1. 分析の枠組み
 2. 職務発明補償金算定に関する主な判決
 - (1) 大法院2011. 9. 8宣告2009タ91507
 - (2) 大法院2011. 7. 28宣告2009タ75178
 - (3) ソウル高等法院2008. 4. 10宣告2007ナ15716
 - (4) ソウル中央地方法院2012. 11. 23宣告2010カ合41527
 - (5) ソウル中央地方法院2011. 1. 28宣告2009カ合111307
 - (6) ソウル高等法院2004. 11. 16宣告2003ナ52410
 - (7) ソウル中央地方法院2005. 11. 17宣告2004カ合35286
 3. 職務発明補償金算定の争点別検討
 - (1) 使用者の利益
 - (2) 自己実施における独占権寄与度
 - (3) 自己実施における実施料率
 - (4) 発明者貢献度
- IV. 終わりに

I. 初めに

1. 研究の目的

韓国の特許法は制定法¹（1961. 12. 31法律第950号、以下「1961年特許法」という）以来、「被用者の発明」または、「職務発明」という題下で職務発明に関連する規定を設けている²。その後、職務発明制度は何度も改正され、2006年まで特許法の下で運営されてきた。この過程で、職務発明補償制度に関する規定と職務発明を巡る紛争に対する調整制度を設けるための制度が1994年、発明振興法に制定された。2006年には、特許法と発明振興法で二本化された職務発明制度が発明振興法に統合され、現在に至っている。さらに、職務発明補償制度の導入を積極的に誘導するため、使用者が職務発明補償規定を制定及び運用していない場合、通常実施権も持つことができないなど、発明振興法は2013年に再度、改正された。しかし、2006年と2013年に改正された発明振興法は、各法律の施行日である2006年9月14日及び2014年1月31日以後、承継された特許を受ける権利または特許権に適用されるため、これらの改正発明振興法による職務発明補償規定が適用された訴訟は、まだ提起されたことがなく、今後もしばらくは2006年の改正前旧特許法の適用される職務発明訴訟が続くと見込まれる。

一方、韓国の職務発明関連訴訟の件数をみれば、1976年から2000年までの職務発明訴訟件数は13件にすぎないものの、2001年から2011年まで141件の訴訟が提起されるなど、技術や産業の発達につれて職務発明訴訟件数も増加する趨勢であることが分かる³。しかし、このような韓国の職務発

¹ 韓国の特許法は1946年に制定及び公布されたものの、当時の特許法は特許と意匠等に関する事項が混在しており、特許局（現在の特許庁）の設置等、政府組織に関する事項も含まれていた。以後、1961年に、このような問題を解決するため、特許に関する事項だけを規定する特許法が制定されたので、現在の特許法の起源は1961年特許法とすべきであろう。

² 윤선희 「직무발명에 있어서의 보상제도」 법조 2005. 11, Vol. 590, p26.

³ 특허청 직무발명연구회 「쟁점별 직무발명 한·일 판례 150선」 2012. 12, 특허청, p324.

明関連判決について日本に紹介されたことは極めて稀である⁴。従って、本稿では韓国の職務発明制度に関連する判決、特に、職務発明補償金請求訴訟に関する部分を重点に考察して、韓国の職務発明補償制度の運用と裁判実務で現れる示唆点を探りたい。

2. 研究範囲と内容

本稿の研究範囲と内容は次のとおりである。第II章では、韓国の職務発明制度が現在に至るまで、どのように変化してきており、法改正の特徴は何であるか、沿革の視点から職務発明制度を調べる。そして、第III章では、韓国の職務発明補償金関連判決を二つの方向で分析する。まず、韓国の職務発明補償金関連判決が日本で研究されることがなかったので、韓国で争点になり、または社会的に意味深い判決の特徴を考察する。次に、職務発明補償金算定の主な争点を提示し、これらの争点に関連する裁判例を検討して示唆点を見つける。最後の第IV章では、これまでの研究結果を要約してまとめる。

II. 韓国の職務発明制度の概観

1. 二本化された職務発明制度の統合

(1) 特許法下での職務発明制度（1961年～2006年）

1961年特許法は使用者の実施権と事前承継を認めている⁵。その後、公務員の職務発明に対する補償や管理の根拠規定の設置等のため、特許法は1973年に全文改正された（以下「1973年全文改正法」という）。同法では、17条（職務発明）⁶と18条（職務発明に対する補償）⁷で職務発明制度を規定

⁴ 申俊昊「職務発明制度に関する韓国と日本の比較及び検討—日本の改正特許法及び韓国の改正発明振興法を中心として—」知財研フォーラム66号46-54頁、2006年。

⁵ 손영식「직무발명제도 연구」충남대학교 특허법무대학원 석사학위논문, 2002, p.6.

⁶ 第17条（職務発明）①被用者、法人の役員または公務員（以下「被用者等」という）がその職務に関して発明したのが、性質上使用者、法人または職務を執行させる者（以下「使用者等」という）の業務範囲に属し、その発明をするに至った行為が被用者等の現在または過去の任務に属するもの（以下「職務発明」という）について、被

している。1990年特許法では、被用者という名称を従業員に変えて規定しており、法人の役員と公務員についての定義の条項が削除された⁸。

2001年12月改正特許法（法律第6582号）では、国公立大学の教職員の発明に対して別の扱いをするようになった。すなわち、国公立学校の教職員の職務発明は学校内の専門組織が承継・所有するようにし（39条2項但し書き）、専門組織が職務発明者に正当な補償金を支払うようにした（40条3項）。他方、制定法以来規定されてきた職務発明の補償について、「従業員等が正当な決定方法を提示した時は、それを斟酌しなければならない」という規定は2001年改正法で削除された⁹。

特許法の職務発明規定が発明振興法に移っていく前までの内容、すなわ

用者等が特許を受けたとき、または特許を受ける権利を承継した者が特許を受けたときは、使用者等はその特許権について通常実施権を有する。

②国が承継した公務員の職務発明に対する特許権は国有とする。

③被用者等が勤務についてした発明については、職務発明を除き、あらかじめ使用者等に特許を受ける権利もしくは特許権を承継させまたは使用者等のため専用実施権を設定することを定めた契約または勤務規定の条項は、無効とする。

④法人の役人とは、法人の業務を執行する者であり、公務員とは、法令により公務に携わる者である。

⑤公務員の職務発明による国有特許権の処分及び管理は、国有財産法の規定にかかわらず、商工部長官がそれを管掌する。

⑥前項の処分及び管理について必要な事項は大統領令で定める。

⁷ 第18条(職務発明に対する補償)①被用者等は、職務発明について特許を受ける権利もしくは特許権を契約や勤務規定により使用者等に承継させ、もしくは専用実施権を設定した場合は、相当の補償を受ける権利を有する。

②前項の規定による補償の額を決定するにあたっては、その発明により使用者等が受けるべき利益の額や、その発明を完成するに至ったことに対して使用者等が貢献した程度を考慮しなければならないが、被用者等が正当な決定方法を提示したときは、これを斟酌しなければならない。

③公務員の職務発明に対する補償金の支払いに必要な事項は、大統領令で定める。

④使用者等は、被用者等がした職務発明に関する必要な事項を審議するための審議委員会を置くことができる。

⁸ 손영식・前掲注(5) 7頁。

⁹ 윤선희・前掲注(2) 27頁。

ち2006. 3. 3. 法律第7871号で改正される前の特許法の内容を簡単にまとめると、次のとおりである。39条は、職務発明の概念、成立要件、権利の帰属について規定しており、40条は、職務発明の補償について規定していた。具体的には、39条1項で、“従業員、法人の役員または公務員（以下「従業員等」という）がその職務に関して行った発明が使用者、法人、国または地方自治団体（以下「使用者等」という）の業務範囲に属し、その発明をするに至った行為が従業員等の現在または過去の職務に属する発明”を職務発明であると定義しており、同時に、“職務発明について従業員等が特許を受けたとき、または特許を受ける権利を承継した者が特許を受けたときは、使用者等はその特許権について通常実施権を有する”と規定することにより職務発明に対する権利が原始的に発明者である従業員に属することを前提にして、職務発明による特許権等の権利について、使用者は通常実施権を有するとしている。

また、39条3項では、“従業員等がした発明のうち職務発明を除き、あらかじめ使用者等に特許を受ける権利もしくは特許権を承継させまたは使用者等のため専用実施権を設定した契約や勤務規定の条項は、これを無効とする”と規定しており、職務発明に関する限り、その権利を事前に使用者に承継できるようにしている。そして、職務発明に対する補償規定は40条で規定しており、これについては後述する。

(2) 発明振興法に基づく職務発明制度（1994年制定法）

1994年3月に制定された発明振興法は、職務発明補償制度に関する規定と職務発明関連紛争に対する調停制度を設け、特許法の職務発明規定を補完している。制定当時の発明振興法で規定していた職務発明関連内容は次のとおりである。まず、使用者等は、従業員等の職務発明が第三者と共同でなされた場合、契約や勤務規定等によりその発明に関する権利を承継したときは、当該発明に対して従業員等の有する権利の持分を有する（9条）。また、自由発明と看做す職務発明についても規定しており、職務発明に関して、使用者等が当該職務発明に関する権利を承継した後、大統領令が定める期間内に不願しない場合、または、書面でその出願を放棄した場合は、当該職務発明は自由発明と看做す（11条1項）。使用者等は、11条1項の規定により自由発明と看做される職務発明に対しては、特許法39条1項の

規定にもかかわらず、当該発明をした従業員等の同意を得なければ、通常実施権を有することができないと規定している（11条2項）。そのほかにも、職務発明についての従業員等の秘密保持義務（12条）¹⁰や、職務発明の出願留保（13条）¹¹等の規定も設けている。

（3）特許法と発明振興法との統合（2006年～現在）

2006年3月以前は、旧特許法39条及び40条で、職務発明の概念、要件、効果及び補償等についての基本事項を、旧発明振興法8条から14条で、職務発明の自由発明と看做し、秘密保持義務等の付随的な事項を規定していた。従って、職務発明の概念、職務発明の完成から使用者への承継までの手続や権利帰属関係、補償及び紛争解決等、職務発明に関連するプロセスを体系的かつ統一的に規律することには限界があった¹²。これに伴い、2006年3月、職務発明に関する実体的及び手続的規定を発明振興法で単一に規定するため、特許法39条を発明振興法8条（現在の10条）に、特許法40条を発明振興法13条（現在の15条）に各々移管して改正するようになった。

職務発明制度が発明振興法に統合される前、すなわち、特許法の下では、職務発明補償基準の制定や、補償額等の決定の際、民間で実質的に採択できる明らかな基準がない状況で、補償時の抽象的な要素（使用者が受けるべき利益等）だけを規定し、正当な補償であるか否かの判断を法院の判決に依存するなど、紛争が頻発した¹³。このような問題点を解決するため、

¹⁰ 第12条（秘密保持義務）従業員等は、職務発明の内容について特許または実用新案の出願公開、意匠登録を受けるまで、その内容についての秘密を保持しなければならない。

¹¹ 第13条（職務発明の出願留保等）①使用者等は、職務発明の公開により使用者等に重大な損害を与える恐れがあると判断される場合、その職務発明をした従業員等の同意を得た上で、当該発明の出願を留保することができる。

②第1項の規定により発明の出願を留保する場合、当該発明に対する補償額を決定するにあたっては、当該発明が産業財産権として保護されないことにより、その発明をした従業員等が受けるようになる経済的不利益を考慮しなければならない。

¹² 특허청「개정 직무발명제도 요약자료－직무발명제도 이렇게 바뀌었습니다－」2006, 특허청, p6.

¹³ 정연덕「직무발명보상기준에 관한 연구」창작과 권리 2012, 통권 67호, p4.

契約または勤務規定で職務発明に対する補償を定めている場合、その定めるところにより使用者と従業員が協議して決定した補償が合理的な手続によるものであると認められると、それを正当な補償であると看做すなど、職務発明制度が発明振興法に統合された。この改正は、職務発明に対する補償額の決定にあたって、従業員の実質的な参加を制度化し、補償に対する使用者の予測可能性を確保するためであると説明されている¹⁴。

以後、発明振興法は再改正（2013. 7. 30）され、その改正の内容のうち職務発明に関する部分は、企業等の通常実施権の制限、補償規定の作成・変更に関する協議や同意に係るものである。これらの内容を調べると、まず、使用者等の通常実施権制限条項（発明振興法10条1項但し書き）は、同法の改正以前、職務発明に関する特許権等についての使用者の通常実施権を定めていた10条1項に但し書きの規定を新設し、使用者等が大企業である場合は、従業員との協議を経て、あらかじめ職務発明に関する権利の承継に係る規定を設けなければ、使用者が無償の通常実施権を持つことができないようにしたのである¹⁵。これは、仮に大企業が職務発明の承継に関する契約、または勤務規定を作成し運営していない場合、向後の紛争の際、無償の通常実施権に基づく抗弁をし難くなり得ることを意味する。次に、補償規定の作成・変更に関する協議、または同意についての条項（発明振興法15条）の場合、従来は補償基準についての従業員との協議の状況

¹⁴ 윤선희 「발명진흥법 제15조제2항에 따른 직무발명 보상에 관한 검토」 법조 2012, Vol. 667, pp. 171-172.

¹⁵ 第10条（職務発明）①職務発明について従業員等が特許、実用新案、デザイン登録（以下「特許等」という）を受けたとき、または特許等を受ける権利を承継した者が特許等を受けたときは、使用者等はその特許権、実用新案権、デザイン権（以下「特許権等」という）について通常実施権を有する。ただし、使用者等が「中小企業法」第2条による中小企業でない企業の場合、従業員等との協議を経てあらかじめ次の各号のいずれかに該当する契約もしくは勤務規定を締結または作成しない場合は、この限りでない。

1. 従業員等の職務発明について使用者等に特許等を受ける権利もしくは特許権等を承継させる契約または勤務規定
2. 従業員等の職務発明について使用者等のため専用実施権を設定するような契約または勤務規定

が正当な補償であるか否かを判断する際の斟酌理由だけで規定していたものの、補償規定の作成・変更に対する協議を使用者に義務付けている。このような改正は、従業員等の交渉力や手続的権利を強化することにより、従業員等が実質的に補償の過程に参加するようにし、大企業の職務発明補償制度の導入を積極的に誘導するためのものであると言えよう。

2. 職務発明補償金算定関連規定の詳細

(1) 発明振興法改正(2006年)前の特許法上の補償金算定基準

1961年特許法は、補償金の算定の際に“対価決定にあたっては、その発明により使用者が受けるべき利益を考慮すべきであり、被用者が正当な決定方法を提示した場合は、それを斟酌しなければならない”と規定していた(同法16条2項)。つまり、補償金の算定にあたっては、職務発明により使用者が受けるべき利益だけをその考慮事項で規定しており、被用者(従業員)が決定方法を提示した場合は、それを斟酌するようしていた¹⁶。

1973年全文改正特許法での補償金算定に関連する変化をみると、同法18条2項で、“補償の額を決定するにあたっては、その発明により使用者等が受けるべき利益の額と、その発明を完成するに至ったことに対して使用者等が貢献した程度を考慮しなければならない、被用者等が正当な決定方法を提示した場合は、これを斟酌しなければならない”と規定している。1973年全文改正法は、補償金の算定基準として、制定法当時、すなわち1961年特許法で提示された“使用者等が受けるべき利益の額”に加え、“その発明を完成するに至ったことに対して使用者等が貢献した程度”という基準が追加されたものであり、それ以降続く特許法と発明振興法上の職務発明補償金基準の根幹になった。

2001年には、発明と技術革新に対する正当な補償体系の確立を誘導するなど、従業員や研究員の研究開発の意欲を増大させることを趣旨として、“補償金の支払基準について必要な事項は大統領令、もしくは条例で定める”という規定が40条2項の但し書き条項として新設された。これを以て、特許法の施行令に補償金の支払基準を定め得る根拠規定が設けられた。しかし、このような立法にもかかわらず、補償金の支払基準に関する大統領

¹⁶ 윤선희・前掲注(2)27頁。

令や条例の立法は行われなかった。このような立法の遅延は、企業らの経営環境がそれぞれ異なる現実を鑑みると、補償基準を画一的に法制化することは企業の自律性を侵害する恐れがあり、一つの製品に数百個または数千個以上の特許が利用され得るなど、一律に一つの発明に対する寄与率を算定するのが不可能である点に起因したと言えよう¹⁷。

特許法上の職務発明補償金の算定に関連して、これまでの内容をまとめてみると、40条1項では、“従業員等は、職務発明に対して特許を受ける権利または職務発明に関する特許権を契約もしくは勤務規定により使用者等に承継させ、または専用実施権を設定した場合は正当な補償を受ける権利を有する”と定めることによって、従業員の補償金請求権を認めている。そして、40条2項では、“第1項の規定による補償の額を決定するにあたっては、その発明により使用者等が受けるべき利益とその発明の完成に使用者等及び従業員等が貢献した程度を考慮しなければならない”と定めることによって、職務発明に対する補償金算定の際に、考慮される要素を提示している。結局、特許法上の職務発明制度の下で、補償金の算定にあたっては、「職務発明により使用者が受けるべき利益の額」と、「使用者及び従業員の貢献度」が核心的な考慮要素である。

(2) 発明振興法上の補償金算定基準

2006年特許法の補償金算定に関する条項が発明振興法へ移管された後の、その関連条項を具体的に調べてみよう。2006年に改正された発明振興法15条は、職務発明をした従業員に対する補償について規律している。同法15条1項によると、職務発明に対して特許等を受ける権利、もしくは特許権等を契約や勤務規定により使用者等に承継させ、または専用実施権を設定したときは、当該従業員は使用者から正当な補償を受ける権利を有すると定めている。ただし、使用者と従業員との間で、契約や勤務規定を導きだす過程で十分かつ実質的な協議があったことが前提とされなければならない。すなわち、補償の形や補償額を決定するための基準の策定に際して、使用者等と従業員等との間で行われる協議の状況、策定された補償基準の公表・掲示等、従業員等に対する補償基準の提示状況、補償の形と

¹⁷ 윤선희・前掲注(2)27-28頁。

補償額の算定について行われる従業員等からの意見の聴取の状況等を総合的に考慮して、職務発明補償関連の当事者間意思の合致としての契約が、実質的な協議を通じて合理的に行われたと認められると、そのような契約上、または勤務規定上、定められたところによる補償を支払った場合、これは正当な補償であると看做される（同法15条2項）。

実際に、職務発明に応じて発明者である従業員に正当な補償をすべきであるものの、事実上、正当な補償を算定するには極めて難しい側面がある。完成された発明が、どのような潜在的な価値を有し、将来どのような経済的・産業的な影響及び利益をもたらすかについては、かなり判断し難いからである。それゆえ、これと関連して、同規定の2項では、その補償の形と補償額の決定のための基準を定めるにあたって、使用者と従業員との間で「協議」を通じて契約を締結したことがあり、または、それに基づく勤務規定を設定したことがあれば、それに従って支払われた補償は正当な補償であると看做されるとしたのである。つまり、当事者間で実質的かつ十分な情報の提供の下で協議をし、それに基づく補償制度と基準についての「合意」があった場合は、正当な補償であるとみるということである。なぜならば、契約とは当事者間の意思表示の合致を意味し、勤務規定も当事者間の同意を要するものであるから、結局、この規定により当事者間の合意を通じた補償制度を認めたものであると言えよう。このような立法の態度は少なくとも、当事者間の合意を尊重することにより、正当な補償の算定に関する困難が合理的に解決され得るという信頼に基づいたものであるとみられる¹⁸。

2013年に改正された発明振興法では、職務発明の補償に関する契約や勤務規定による補償が正当な補償として看做されるための考慮要素を規定していた旧発明振興法（2006年）15条2項を、使用者等の義務規定に変えて15条2項から4項にした。すなわち、15条2項で、職務発明に対する補償の形、補償額を決定するための基準、支払方法等が明示された補償規定を作成し、これを従業員等に書面で知らせるよう使用者等に義務付けている。そして、3項では、そのような補償規定の作成及び変更に関して従業

¹⁸ 조현래=권혁 「노동법상 근로자에 대한 직무발명 보상제도의 법이론상 문제점」 법조2012. 4, p1361.

員等とかならず協議をするよう規定している。特に、補償規定を従業員に不利に変更する場合は当該契約や規定の適用を受ける従業員等から過半数の同意を得るよう規定することによって、使用者等による恣意的な補償規定の変更を排除し、法的安定性を確保できるようにしたのである。また、4項では、使用者等は2項の補償規定により決定された補償額等、補償の具体的な事項を、補償を受ける従業員等に書面で知らせるようにした。使用者等がこれらの義務規定に従って従業員に補償した場合、その補償を正当な補償として看做す規定を15条6項に設けている。ただし、その補償額が職務発明により使用者等が受けるべき利益と、その発明の完成に使用者等及び従業員等が貢献した程度を考慮したものでなければ、この限りでないという但し書きを置いている。

Ⅲ. 韓国の職務発明補償金算定に関する裁判例の検討

1. 分析の枠組み

職務発明に関連して旧特許法40条2項は、職務発明の補償額を決定する際にはその発明により使用者等が受けるべき利益の額と、その発明の完成に使用者等及び従業員等が貢献した程度を考慮すべきであることを定めていた。以下では、この規定に関連する争点を簡単に考察して、分析の範囲を限るとともに分析のための判決の収集方法と範囲等を説明する。

職務発明補償金の算定における争点は大きく分けると、上述の旧特許法上の規定のとおり、使用者等が受けるべき利益の額（以下「使用者の利益」という）とその発明の完成に使用者等及び従業員等が貢献した程度（以下「発明者貢献度」という）に分けられる。使用者の利益に関連する争点とは、当該職務発明により現実的に得た利益だけを意味するのか、それとも将来得る利益までを含むかどうか、また使用者の利益が会計上の概念であるかどうかなどに関するものである¹⁹。使用者の利益の概念が確立

¹⁹ 김범희 「직무발명에 대한 권리를 승계한 회사가 자기실시하는 경우의 직무발명보상금 산정방법」 관례연구 제22집(2) 2008, p215. 当該研究はソウル西部地方法院2007. 8. 22宣告2005카합12452判決に関する評釈であり、対象事件は控訴審であるソウル高等法院2007나93938の件で和解勧告決定により終結した。本判決

されると、使用者の実施態様により職務発明補償金算定の争点が分けられる。使用者が職務発明を実施する方法は、i) 使用者が直接実施する方法（自己実施）、ii) 他人に実施許諾する方法（他者実施）、iii) これらの i) と ii) を並行する方法（並行実施）に分けられる。このような区分で他者実施の場合は、職務発明特許権の第三者への譲渡代金または第三者からの実施料収入を使用者の利益であるとみて、発明者貢献度を考慮して職務発明補償金を算定するので大きい問題にはならないし、関連する下級審の判決も多数である²⁰。しかし、自己実施の場合は、上述のとおり使用者の利益を職務発明特許権等により受けるべき利益から通常実施権に基づく利益を差し引いた概念に把握する際、裁判の実務ではいかなる方法によりこれらの二つの利益の差を算定するのかが争点になり得る。ちなみに、韓国の裁判実務では自己実施の場合、使用者の利益は使用者の売上高に独占権寄与度と実施料率を乗じて算出される²¹。

次に、考慮される要素は発明者貢献度である。発明者貢献度は職務発明に至るまで発明者がどのくらい貢献したかを判定するものであり、課題の着想に寄与した程度や研究課題の遂行のための使用者の投資の程度等が争点となる²²。以上の論議を整理すると、韓国での職務発明補償金は次のような式に表せる。

では、被告の会社が本件職務発明特許により受ける利益額（本件職務発明特許等を利用した製品の売上高×予想独占実施料率6%）に発明者貢献度（20%）と原告の寄与率（30%）を乗じて1億ウォン余りの職務発明補償金を認めた。

²⁰ 関連する下級審判決としては後述するⅢ章2節7番判決（서울중앙지방법원 2004가합35286）を参照。他の代表的な事例としては、서울지방법원2000. 11. 10 선고99가합103178判決が挙げられる。本判決は使用者の職務発明補償規定に基づく補償金の支払いを決定した事例で、他社から得た特許実施料13億1,900万ウォンを使用者の利益であるとし、社内規程による実施料率10%と原告の寄与率40%を適用して5,276万ウォンの職務発明補償金を認めた。

²¹ 이두형 「직무발명보상에 관한 우리나라의 판례분석」 과학과 기술 통권523호 2012, pp. 32-33.

²² 최동배 「직무발명보상금과 종업원의 공헌도와의 관계-최근의 하급심판결을 중심으로」 인권과 정의 통권414호 2011, p53.

職務発明補償金

＝使用者の利益×発明者貢献度×発明者寄与率

＝売上高×独占権寄与度×実施料率×発明者貢献度×発明者寄与率（自己実施の場合）

＝実施料収入額×発明者貢献度×発明者寄与率（他者実施の場合）

このような区分により本稿では、職務発明補償金算定の際に考慮される使用者の利益、独占権寄与度、実施料率、発明者貢献度等が裁判例でいかに解釈されるかを考察する。この考察は大きく二つの方向で進める。まず、韓国の職務発明補償金関連判決のうち、意義深い、または社会的関心を喚起した判決を考察して職務発明補償金関連訴訟の全般についての理解を助けたい。そのために、職務発明補償金算定と関連性のある大法院判決2件を考察する。同時に、社会的関心を喚起した下級審判決、例えば高額の補償金の支払いを命じた判決等も考察する。次に、韓国の法院が使用者の利益、独占権寄与度、実施料率及び発明者貢献度をいかなる基準により判断しているのかについて各テーマ毎に検討する。

2. 職務発明補償金算定に関する主な判決

(1) 大法院2011. 9. 8宣告2009タ91507²³

① 事実の概要²⁴

原告は被告会社であるハンリム製薬株式会社にて在職中、パミドロネートニナトリウム（pamidronate disodium）及びその製造方法に関する発明（以下「発明X」という）を完成し、特許を受ける権利を被告に譲渡し、被告

²³ 대법원2011. 9. 8선고2009다91507.

²⁴ 本件の職務発明訴訟で問題になった発明には「パノリン」という製薬以外に「ナイディピン」という製薬も含まれていたものの、ナイディピン製薬に関わる職務発明の補償金の算定については被告の自己実施による製品の保険請求金額の合計に独占権寄与度を1/2、製薬業界の実施料率を5%と適用し、他者実施については製品の保険請求金額の合計に実施料率5%を適用して使用者の利益を計算し、従業員の貢献度を15%、共同発明者中の原告の寄与率を50%と認めて原告に4,759,862ウォン及びこれに対する遅延損害金の支払いを命じた原審である 서울고등법원 2009. 10. 7. 선고2009나26840判決の判断を正当であると述べた。

は発明Xを特許出願して登録を受けた。原告は被告が発明Xを実施して製造したパノリンという製薬を販売して利益を得ているとして、それに対する職務発明補償金の支払いを請求した。他方、被告は発明Xの出願日以前から現在に至るまで10年余りの間、アルゼンチン所在の訴外GADOR S.A. (以下「GADOR社」という) からパミドロネートニナトリウムを輸入し、それを原料として国内でパノリンという製薬を生産・販売してきた。そのような中、スイスの製薬会社である「ノバティスアゲ」が、被告の製造するパノリンが自社の国内特許を侵害していると主張したため、被告はそれに対処するための手段として従業員である原告に発明Xをさせた後、被告の名義で特許出願し、特許登録を受けたものである。GADOR社はアルゼンチンで“パミドロネートニナトリウム及びその製造方法”に関して特許を受けた特許権者であり、被告の発明Xに関する出願当時、GADOR社の特許技術は既に自由技術に当たるものであった。

② 大法院の判断

大法院によると、「使用者は、従業員から職務発明についての権利を承継しなくても無償の通常実施権を持っているので、“使用者が受けるべき利益”とは、通常実施権を超え職務発明を排他的・独占的に実施し得る地位を取得することにより受けるべき利益を意味する。ところで、被告が原告から承継してパノリン製品を生産するために適用した発明Xの特許技術はその出願当時、GADOR社の発明により既に公知なものであったから自由に実施できるものであり、競争関係の第三者もそのような事情を容易に知り得たとみられる。結局、被告は原告から承継した発明Xに関する特許の実施により無償の通常実施権を超える独占的・排他的利益を得ていると断定し得ないので原告に実施補償金を支払う義務はない」と判断した。

③ 判決の意義

職務発明の特許に無効理由がある場合、使用者が補償金の支払いを断ることができるか否かについて、本件判決以前の韓国の下級審は否定説の立

場をとっていた²⁵。本件の一審判決²⁶でも「使用者がその職務発明やそれに基づく特許を実際に実施したか否か、またはその特許の登録が無効になったか否か等の後発的な事情は職務発明補償金請求権の発生の妨げとならないし、ただ補償金額の算定に考慮され得るだけである」という一般論を述べている。また、その後の他の下級審判決²⁷でも使用者である被告が「当該職務発明は公知の技術だけで成り立っており、またはその技術分野で通常の知識を持つ者が公知の技術から容易に実施できることにすぎないので使用者である被告は補償金の支払いの義務がない」と争ったものの、このような一般論を説示しながらそのような事情は職務発明の補償金の算定に考慮され得る要素に過ぎず、補償金請求権の行使そのものを阻止する理由にはならないと述べた。これに反して、本判決は職務発明の特許に無効理由があり、競争関係の第三者もそのような事情を容易に知り得る場合は使用者が職務発明により独占的・排他的利益を得る余地がないので補償金支払いの義務もないと宣言した最初の判決であるところに意味がある。

(2) 大法院2011. 7. 28宣告2009タ75178²⁸

① 事実の概要

被告は医薬、農薬、動物薬品等を研究、製造及び販売することを目的とする会社であり、原告は1994年頃、被告会社の技術研究員として入社し、農薬分野の各種研究課題の責任者、開発チームリーダー、営業チームリーダー等を務め、2007年頃退職した。原告は在職中、除草性物質に関する第1及び第2発明を完成し、それについての特許を受ける権利を被告に承継し、被告はこれらの第1及び第2発明を特許出願して登録を受けた。原告は、被告が第1特許発明及び第2特許発明により製造した製品を販売して

²⁵ 조영선 「직무발명에 대한 정당한 보상과 특허의 무효」 Justice통권 제129호 2012, p186.

²⁶ 서울중앙지방법원2009. 1. 23선고2007가합101887.

²⁷ 부산지방법원2010. 12. 23선고2009가합10983. 本件の判決では職務発明の特許に無効理由があることを考慮し、独占権寄与度を1%、通常実施料率を0.5%と認めて使用者の利益額を算出している。

²⁸ 대법원2011. 7. 28선고2009다75178.

営業利益を得ているとして、それに対する職務発明補償金として2億ウォンの支払いを求めた。

② 大法院の判断

大法院によると、「旧特許法40条2項は、使用者が従業員から職務発明を承継する場合、従業員が受ける正当な補償金を決める際にはその発明により使用者が受けるべき利益額とその発明の完成に使用者が貢献した程度を考慮するよう定めているところ、同法39条1項によると使用者は職務発明を承継しなくてもその特許権について無償の通常実施権を持っているのでこれらの“使用者が受けるべき利益”とは通常実施権を超え職務発明を排他的・独占的に実施し得る地位を取得することにより受けるべき利益を意味する。他方、ここで使用者が受けるべき利益は職務発明そのものにより受ける利益を意味するもので、受益・費用の精算後に残る営業利得等の会計上の利益を意味するものではないので受益・費用の精算結果にかかわらず職務発明そのものによる利益があるなら使用者が受けるべき利益がある。また、使用者が製造・販売している製品が職務発明特許の権利範囲に含まれていないものの、それが職務発明の実施製品の需要を代替できる製品として使用者が職務発明の特許権に基づき競争会社をして職務発明を実施できないようすることによりその売上が増加したら、それによる利益を職務発明による使用者の利益であると評価できる」と判断した。

以上を前提に、大法院は具体的な職務発明補償金の算定に関する原審²⁹の判断を正当だと判断したが、その具体的な算定の経緯を調べると、第1特許発明については被告が販売する製品が第1特許発明の権利範囲に属しなくてもそれは第1特許発明の実施製品の需要を代替できる製品であり、競争会社が第1特許発明を実施できない結果、その売上が増加したとみられる点や、第1特許発明の海外での独占性が弱い点等を考慮して独占権寄与度を1/4、農薬業界の実施料率を3%とみて第1特許発明により使用者が受けるべき利益を計算した上で、従業員の貢献度を10%、原告の寄与度を30%と適用して職務発明補償金額を算定した。また、第2特許発明により使用者が受けるべき利益を計算した後、従業員の貢献度を20%、原

²⁹ 서울고등법원2009. 8. 20선고2008나119134.

告の寄与度を20%と適用して職務発明補償金額を算定した。このように計算された職務発明補償金はおよそ3,800万ウォンである。

③ 判決の意義

本判決は、職務発明により従業員に支払うべき補償額を決める際に考慮される「使用者が受けるべき利益額」の意味について説示したことで、職務発明特許の実施により使用者が受けるべき利益額とは、その特許発明を実施することにより得たすべての利益を指すものではなく無償の通常実施権の価値を超える部分、すなわち独占的利益を取得することによる利益を示すことを明らかにしたところにその意義がある。また、このような独占的利益は使用者が職務発明特許を実施しなかった場合も他人の実施を禁止することで使用者が得る利益があるならそれによる利益も使用者が受けるべき利益額に含まれるとした。

(3) ソウル高等法院2008. 4. 10宣告2007ナ15716³⁰

① 事実の概要

共同発明者である原告らは、株式会社ハイニックス半導体（以下「被告H」という）に在職中8件の動画圧縮技術関連の発明を完成し、各発明についての特許を受ける権利を被告Hに承継し、2001年4月30日被告Hは当該営業を株式会社パンテック（以下「被告P」という）に譲渡しながら発明に関する権利も共に譲渡した。その後、原告らによる職務発明の技術が標準特許として採択され被告Pに実施料の収入が発生すると被告Hと被告Pに対して職務発明補償金の支払いを求めた。

被告Hは、職務発明補償規定を制定し運営していたところ、それによると補償金を出願補償、登録補償、処分補償、実績補償に分ける上で補償金額と支払時期を個別的に規定していた。特に、処分補償の場合は「職務発明についての登録された知的財産権を有償で譲渡または実施許諾する場合、職務発明審議委員会の審議と社長の決裁を経てその譲渡代金または実施料収入の5%以内の範囲で補償金を支払う」と規定していた。そして被告Hと被告Pとの間で締結された営業譲渡の契約のうち、この事件に関連

³⁰ 서울고등법원2008. 4. 10선고2007나15716.

した内容を調べると「被告Hは無線端末機の事業に関連して被告Hの顧客、販売者、原料供給者、技術提携者等と締結した契約上の地位一切を被告Pに譲渡するものの、譲渡基準日（2001.4.30）以前に発生した理由による契約上のあらゆる権利・義務は被告Hに、譲渡基準日以後に発生した理由による契約上のあらゆる権利・義務は被告Pに帰属する」こととした。

② 高等法院の判断

被告Pは、「原告らによる本件の補償金請求権は原告らが被告Hに本件の各特許権を譲渡したとき、または本件の譲渡契約により被告Hが本件の各特許権を被告Pに譲渡したとき既に発生したもので、本件の譲渡契約上の譲渡基準日（2001.4.30）以前に発生したものであるから引受対象の債務に当たらない」と主張した。これに対して、法院は「原告らの職務発明補償金請求権は被告Hへの権利承継の時点で発生したものの、被告Hの職務発明補償規定で定めた各理由による個別的な補償金請求権は各理由の発生時点で共に発生するとみるべきだとしつつ、譲渡基準日の後に発生した実施料収入（2004年第1四半期から発生する）に関する職務発明補償金は被告Pが負担することにすると看做すのが当事者の意思に合致する」と判断した。また、被告Hは「本件譲渡契約により本件の補償金債務が被告Pに免責的に引き受けられたところ、原告らは本件譲渡契約の後、本件の各特許に関する国際標準への登録手続において被告Pに協力し、被告Pに対して職務発明補償金の支払いを求めたことがあるので、これを以てその免責的債務引受に黙示的に同意した」と主張した。これに対して、法院は「債務者と第三者との契約により成立する免責的債務引受の場合、その債務引受が債権者に対する関係で効力を有するためには債権者の承諾が必要であるとするものの、原告らが本件譲渡契約の後、本件の各特許の国際標準登録への手続の際に被告Pに協力し、被告Pに対して職務発明補償金の支払いを求めたことがあったとしてもそのような事情だけでは債権者である原告らが被告らとの間の免責的債務引受について黙示的に承諾したとみるに足りない。ゆえに、被告らとの間の補償金債務引受は重疊的債務引受として有効であるとみるべきなので、被告Hと被告Pは各自原告らに本件補償金債務を履行する義務がある」と判断した。結局、職務発明補償金は原告ら6人の発明者の貢献度を30%として総額6億6,440万ウォン

と算定された。

(4) ソウル中央地方法院2012. 11. 23宣告2010カ合41527³¹

① 事実の概要

原告は1991年2月から1995年2月まで被告であるサムスン電子で高画質テレビ(HDTV)の信号処理関連研究をしながら多くの特許発明を完成し、国内特許10件と国外特許28件を被告の名義で出願して登録を受ける成果を得た。さらに、原告が退職した後も原告の発明に基づき米国特許17件と香港特許2件が追加的に出願及び登録された。原告は在職中、国際標準技術で採択された4個の職務発明に対して1999年と2002年の2回にわたり2億2,000万ウォンの補償金を受領した。その後、原告は被告が本件特許発明により莫大な実施料収入を得ているとみて追加的な補償金の支払いを被告に求めたものの、被告がそれを拒否したところ、職務発明補償金として185億ウォン余りの支払いを請求する訴訟を提起した。

② 法院の判断

被告は、「原告が補償金として2億ウォンを受領した2002年7月頃、追加的な補償金の請求権を放棄するという内容の合意をした」と主張したものの、法院は「証拠がない」とそれを認めなかった。さらに、法院は「たとえ原告と被告との間にそのような合意があったとしても当時被告が運営していた職務発明補償指針では、処分補償の場合、収益金の10%に当たる金額を補償金の支払基準として定めており、2002年末頃二つの発明に対する被告の収益金が約115億ウォンであり、また別の二つの発明に対する収益金が約85億ウォンを上回っている点、当時被告が原告に当該発明等による被告の具体的な収益金を知らせたことがない点等に照らしてみると当該合意は無効または取り消され得る瑕疵のある法律行為に該当するので、当該合意により原告が受領した2億2,000万ウォンを超える部分、または未だ発生してない実施料の部分に関する補償金請求権まで放棄する効力が生じるとは言い難い」と示した。また、法院は発明者の貢献度に関して、「本件特許発明が1991年12月頃から1992年7月頃の間割と短期間

³¹ 서울중앙지방법원2012. 11. 23선고2010가합41527.

に出願されたことに鑑み、原告が被告に入社する前に特許関連の先駆的技術についての理論研究と実務経験が相当であったという原告の主張は説得力があり、原告がHDTV受像機の開発の他に映像圧縮に関する先駆的技術にかなりの関心を持ち、それに関する独創的な発想で本件特許発明をリードしたことが分かる。これに加え、原告と被告との関係や各自の役割、被告の規模、被告が本件特許発明等により得た実施料収益額等のあらゆる事情を総合してみると、本件特許発明等に対する発明者の貢献度は10%とするのが相当である」と述べた。

結局、法院は原告が共同発明者として登載された特許発明のうち、被告が実施料収入を得た特許発明等に対する原告の寄与率を100%または80%と認め、被告が2000年7月から2007年までの間に得た実施料収入約625億ウォンに発明者の貢献度10%を乗じて補償金を計算し、その金額から原告が既に受領した2億2,000万ウォンを差し引いた60億3,600万ウォンの支払いを認めた³²。

③ 判決の意義

本判決は60億ウォンを超える高額な職務発明補償金の支払いを決定した事件であり、韓国での職務発明補償金請求訴訟の事例のなかでも最高金額に当たる補償金を認めたものである。

(5) ソウル中央地方法院2011. 1. 28宣告2009カ合111307³³

① 事実の概要

被告は半導体製造装置の製造及び販売等を目的として設立された会社であり、原告は2000年に被告会社に入社しておよそ2年間研究所の開発担当者を務め、在職中3件の発明を完成し、それに対する権利を被告に承継させた。被告はこれら3件の職務発明を出願し特許登録を受けた。原告は

³² 本件は、控訴審で2014年2月にソウル高等法院が強制調停の決定をし、原告及び被告の双方がそれを受け入れることでそのとおりにまとまった。原告と被告の双方が調停の具体的な内容を外に公開しないことにしたので原告が補償金としてどれ程の金額を得ることになったかについては知られていない。

³³ 서울중앙지방법원2011. 1. 28선고2009가합111307.

被告会社を退職して数年が過ぎた後、被告を相手にこれら3件の特許発明に対する職務発明補償金として3億ウォンの支払いを求める訴訟を提起した。被告は、3件の職務発明特許のうち第1及び第2特許を実施していないのでこれに対する職務発明補償金は支払う義務がないと主張した。

② 法院の判断

法院は、「使用者が特許等の権利を従業員から承継した後、自ら実施もせず実施許諾もせずに職務発明が全く実施されなかった場合でも、使用者がその職務発明を実施したとしたら得られる利益相当額を考慮して補償金を支払うべきなので、“職務発明の実施”は職務発明補償金請求権の要件事実ではないと言えるし、ただしライバル社の実施を禁止することでその代替製品の売上に貢献があったら、それは当該職務発明により使用者が得た利益であると評価できるので、使用者の独占的利益の一つの要素として考慮すべきである」という立場をとった。また、法院は職務発明特許1及び2を実施したかどうかについて、「被告が製造・販売している半導体製造装置(以下『実施製品1』という)の構成を調べると、職務発明特許1の構成要素の側面部の分散機を含んでいないので被告が職務発明特許1を実施しているという原告の主張は理由がなく、半導体製造工程に関する職務発明特許2の技術は被告の実施製品1に適用されることはあるが、被告が実施製品1を利用して直接半導体を製造する工程を実施しているわけではないので、被告が職務発明特許2を実施しているという主張も理由がない」とし、被告による第1及び第2特許の実施を認めなかった。しかし、法院は被告が特許1の保持そのものにより実施製品1の販売に寄与した部分があると判断し、特許2についてもそれを適用した被告の実施製品1の販売に寄与したとして、被告の実施製品1に対する特許1及び特許2の独占権寄与度を0.1、実施料率を3%、発明者の貢献度を10%、原告の寄与率を60%と認め、特許1及び特許2に対する職務発明補償金を19,458,000ウォンと計算した。他方、職務発明特許3については被告の実施製品2の売上高をおよそ2,561億ウォン(2004.2~2009.12)と認め、独占権寄与度を0.3、実施料率を3%、発明者の貢献度を20%、原告の寄与率を30%として計算した138,294,000ウォンを職務発明補償金と認めた。従って、法院は職務発明特許1ないし3に対して原告におよそ1億5,700

万ウォンの補償金の支払いを命じた。

③ 判決の意義

本判決では、使用者が職務発明を承継した後、自ら実施もせず第三者に実施許諾もしないことで全く職務発明を実施しなかった場合でも使用者は依然として従業員に職務発明補償金を支払う義務があると示した。ただし、職務発明特許の不実施という事情が補償金の算定に影響を及ぼして独占権寄与度を通常より低い0.1と認めた。

(6) ソウル高等法院2004. 11. 16宣告2003나52410³⁴

① 事実の概要

被告である東亜製薬は医薬品の製造や販売等を事業目的として設立された会社であり、抗真菌性化合物であるイトラコナゾール (itraconazole) を含有した経口用タブレットのジェネリック製品を開発していたところ、原告が被告の研究チームに入り、原告のアイデアと努力で訴外会社である韓国ヤンセンの国内で市販していた「スポラノックス (Sporanox)」という製品と生物学的に同等ながらも製造コストの安い経口用イトラコナゾール・タブレットの製造方法に関する職務発明を完成した。その職務発明に関連して被告は研究員達から特許を受ける権利を承継し、計6件の特許を出願し登録を受けた。原告はこれら6件の特許のうち3件に参与した。その後、被告は国内でイトラコナゾール含有抗真菌剤のマーケットを独占していた韓国ヤンセンから技術移転の申入れを受け、本件特許発明に関する専用実施権を付与する実施契約を締結した。原告は自分の職務発明特許により被告が韓国ヤンセンから実施料収益を得ているとみて、職務発明補償金として3億5,000万ウォンの支払いを求める訴訟を提起した。被告は、韓国ヤンセンに本件医薬発明特許のすべてに関する専用実施権を付与し、国内市場での独占的地位を保持できるようにし、関連情報や資料等ノウハウ一切を引き渡す条件で、初回契約金及び実施権許諾の対価としておよそ68億ウォンと、2000年9月から2004年6月までの実施料24億ウォン余りを受領した。

³⁴ 서울고등법원2004. 11. 16선고2003나52410.

② 法院の判断

被告は、初回契約金は被告の国内市場の放棄に対する対価なので本件職務発明による収入に加算すべきではないし、被告が本件医薬発明に関連して投入した研究開発費を収益金から差し引くべきであると主張した。しかし、法院は、初回契約金も実施契約の対価の一部として広義の実施料収入に含まれるし、使用者の利益とは使用者が職務発明により「受けるべき利益」なのであって、収益と費用の精算を経て実際に「受けた利益」を意味するものではないと判断した。従って、本件実施契約による被告の収入額として、初回契約金及び実施権許諾対価である68億ウォン、2000年9月から2004年6月までの実施料24億ウォン、2004年7月から本件の弁論終結日に近い2004年9月までの実施料予想額5,400万ウォン、2004年10月から契約期間満了日に近い2020年3月までの推定実施料24億6,000万ウォンを合算しておよそ117億4,000万ウォンを認めた。ただし、法院は、本件実施契約は原告が直接関与しない本件特許発明1ないし3を含む本件医薬発明すべてを専用実施権付与の対象とするのみならず、本件発明の特許出願明細書に記載されていない被告の製品生産関連のノウハウや市場進出の放棄に対する反対給付なので被告の実施権契約関連の収入額の全部を原告の職務発明特許による収益であるとはできず、相当の因果関係のある範囲に収益の範囲を制限して収入額全体の50%だけを原告の職務発明特許により被告が受けるべき利益であると認めた。

結局、本件発明により被告が受けるべき利益を実施料収入額117億4,000万ウォンの50%であるおよそ58億7,000万ウォンと認めた上、発明者の貢献度を10%、原告の寄与率を30%と適用して計1億7,600万ウォン余りを職務発明補償金として決定した。

③ 判決の意義

本判決では、職務発明補償金を算定する際に考慮すべき「使用者等が受けるべき利益」とは、使用者が職務発明特許の実施により得た実際の利益だけを指すものではなく、今後の存続期間満了時までを考慮して受ける推定利益まで含むべきであるとした。さらに、本件実施契約は原告が直接関与しない特許発明1ないし3をも含む医薬発明全体を対象としたものであり、本件医薬発明の特許出願明細書に記載されていない非公開の有用な

情報及び資料等被告の製品生産関連のノウハウ一切と国内の抗真菌剤市場への進出放棄までを契約の条件としていたところ、これらのすべては本件発明と共に本件実施契約の重要な要素であったことを認め、専用実施権許諾の契約による被告の総収入額のうち50%だけを原告の職務発明特許により被告が受けるべき利益であるとした。

(7) ソウル中央地方法院2005. 11. 17宣告2004カ合35286³⁵

① 事実の概要

原告は被告会社であるLG電子に研究員として在職中、デジタルVCRのコピープロテクト装置に関する発明（以下「本件発明」という）をし、被告は本件発明を自分の名義で特許出願して韓国、米国、日本等の地域で特許登録を受けた。当時、デジタルVCRの市場は活性化されていない反面、DVD市場の規模が拡大すると、被告は本件発明の技術内容の一部を修正した上でそれを米国に再発行特許出願（Reissue Application）し、特許登録を受けた。その後、被告は訴外会社であるフィリップス（Philips）がリードするDVDに関する特許プールに加入し、これらの再発行特許（以下「本件再発行特許」という）によりロイヤルティー収入を得た。原告は、被告が本件発明によりおよそ300億ウォン以上の収入を得るだろうと主張して職務発明補償金として10億ウォンの支払いを求める訴訟を提起した。

② 法院の判断

裁判所によると、被告は2003年第3四半期から2005年第1四半期まで本件再発行特許によりおよそ225万ドルのロイヤルティー収入を得たし、2005年第2四半期から2017年第1四半期まで得る将来のロイヤルティー収入は約995万ドルと見込まれ、被告が得た、または得るロイヤルティー収入の合計はおよそ1,220万ドルで、ウォン貨としては約127億ウォンであると認めた。また、発明者の貢献度に関連して、本件再発行特許は本件発明に基づいているものの、「デジタルVCRにおける暗号化方法」をコアとする本件発明とは違って、「DVD関連記録媒体の資料構造及びエラー訂正機能」をコアとしているのでその適用媒体や技術内容のコアを異にし、被

³⁵ 서울중앙지방법원2005. 11. 17선고2004가합35286.

告が本件再発行特許の出願業務を独自に行い、被告が活用せず無駄になりかけた本件発明をDVDに関する特許に切り替えた後、DVD特許プールに加入することでロイヤルティー収入が発生したので発明者の貢献度を3%とした。従って、被告の利益額(約127億ウォン)に発明者貢献度(3%)及び原告の寄与率(90%)を乗じて約3億4,000万ウォンの職務発明補償金を認めた。

③ 判決の意義

本判決では、被告の利益を算定するにおいて既に得た実施料収入額に将来受けるべき実施料収入額を加算した。また、被告は本件発明がDVD標準特許へ編入されるようその内容を修正・補完して本件再発行特許を出願し、それをDVD標準特許に登録した点、原告はこれらの標準特許の登録手続に関与しなかった点、被告のロイヤルティー収入が本件発明ではなくDVDの生産及び販売によるものであった点等を考慮して従業員の貢献度を3%という低い割合で適用した。

3. 職務発明補償金算定の争点別検討

(1) 使用者の利益

① 判決の分析

旧特許法39条1項では、使用者は職務発明に対する権利を承継しなくても法定の通常実施権を取得するように定めており、同法40条2項では、使用者が従業員から職務発明を承継する場合、従業員が受ける正当な補償額を決定する際にはその発明により使用者が受けるべき利益額と発明の完成に使用者が貢献した程度を考慮すべきであるとした。従って、使用者の利益とは無償の通常実施権者として享受できる利益を超える利益であるとみるべきであろう。以下では、このような争点に関連する判決を検討する。

まず、2004年4月22日に宣告されたソウル北部地方法院2003カ合4567³⁶判決で、使用者である被告は、原告の職務発明を実施していないので特許を受ける権利を承継したことに対して原告に補償金を支払う義務がない

³⁶ 서울북부지방법원2003가합4567.

と主張した³⁷。これに対して、法院は、被告が原告の職務発明を承継し、本件特許を取得することにより受けるべき利益とは本件発明の権利者としてその発明を第三者に対して実施する権利を専有することにより得る利益であるとしつつ、使用者が実施していない職務発明に対しても補償金の支払義務を認めた。次に、ソウル高等法院2004. 11. 16宣告2003ナ52410判決³⁸では、使用者の利益を判断する際に使用者の利益から研究開発費を差し引くべきかどうか争われた。法院は、使用者の利益とは使用者が職務発明により“受けるべき利益”なのであり、収益と費用の精算を経て実際に“受けた利益”を意味するものではないと判示した。一方、この判決では、権利の存続期間の満了時までを鑑み、推定される受けるべき利益金までをも含むべきであるとし、将来の収入までも使用者の利益に含めた。そして、ソウル高等法院2009. 8. 20宣告2008ナ119134判決³⁹でも、未来の収入を使用者の利益に含め、また研究開発費のような費用を精算すると残るものがないという事情だけでは職務発明そのものにより受けるべき利益がないとは言えないとした。以後の大法院2011. 7. 28宣告2009タ75178判決⁴⁰では、使用者の利益についての明確な原則と基準が示された。同判決は、“使用者が受けるべき利益”とは通常実施権を超え、職務発明を排他的・独占的に実施できる地位を取得することにより受ける利益を意味すると述べた。一方、収益・費用の精算結果にかかわらず職務発明自体による利益があるならば使用者が受ける利益があるとし、会計上の利益の概念とも異なるものであることを明確にした。このような大法院の“使用者の利益”に関する概念はその後の大法院2011. 9. 8宣告2009タ91507判決⁴¹にも適用された。

³⁷ 本件訴訟で、原告は3億5,000万ウォンの職務発明補償金の支払いを求めたものの、法院は1,500万ウォンの補償金を認めた。原告の請求額に比して認容額が少ない理由は、発明が割と単純な内容であり、その製造に高度の技術が必要ではないという点等が考慮され、推定実施料率4%と原告の寄与率5%が適用されたからである。

³⁸ 本稿のⅢ章2節6番判決(서울고등법원2003나52410)を参照。

³⁹ 서울고등법원2009. 8. 20선고2008나119134.

⁴⁰ 本稿のⅢ章2節2番判決(대법원2009다75178)を参照。

⁴¹ 本稿のⅢ章2節1番判決(대법원2009다91507)を参照。

② 示唆点

これまでの大法院と下級審判決をまとめると、使用者の利益とは、使用者の持つ通常実施権の価値を超える独占的利益、収益・費用の精算をしない職務発明そのものの利益、使用者が職務発明の需要代替品を実施したとしても競争会社に対する職務発明の実施禁止により使用者の実施製品の売上が増加したとしたら、それによる利益も含まれる概念であると言える。つまり、使用者の利益は既に実現された利益のみならず将来実現される利益を含み、会計上の純益とも異なるものであると言えるだろう。

(2) 自己実施における独占権寄与度

① 判決の分析

使用者が受けるべき利益は、職務発明による独占利益ないし超過利益であり、職務発明特許権により受ける利益から通常実施権に基づく利益を差し引いた利益である。これを裁判実務上、独占権寄与度または独占的効力に基づく部分とし、通常パーセンテージ (%) または分数で表し、自己実施の場合は、独占権寄与度を先に決めた後、使用者の利益を算出する⁴²。以下、関連する判決を検討する。

ソウル北部地方法院2004. 4. 22宣告2003カ合4567判決⁴³では、独占権寄与度を算定するために、当該職務発明に関連した特許について第三者に専用実施権を設定することにより受ける実施料相当額により推定し、この推定額に加えて当該職務発明と従来の発明が利用関係にある発明であるかどうか、実施の容易性及び収益性等を考慮するとした。また、ソウル中央地方法院2005. 10. 28宣告2004カ合91538判決⁴⁴では、当該職務発明による方法以外の他の方法によってもTDM (Tertiary Dodecyl Mercaptan: 高分子物質の合成過程で分子量を調整する重合調整剤) を製造できる点や、被告も当

⁴² 이두형・前掲注(21)33頁。

⁴³ 서울북부지방법원2004. 4. 22선고2003가합4567.

⁴⁴ 本判決(서울중앙지방법원2005. 10. 28선고2004가합91538判決)では、被告の売上高合計(1997年~2004年)約580億ウォンに、独占権寄与度20%、実施料率3%、発明者貢献度30%、原告の寄与率1/3を適用して3,480万ウォンの職務発明補償金を認めた。

該職務発明による方法の問題点を把握してそれとは異なる方法に製造工程を変換した点等を考慮して独占権寄与度を20%と算定した。ソウル西部地方法院2007. 8. 22宣告2005カ合12452判決⁴⁵では、独占権寄与度を形式的には考慮しなかったものの、被告が販売する製品の一部の部品だけに職務発明が利用された点や、被告の製品生産において職務発明と第三者の特許が共に利用される場合、第三者に支払われる特許実施料等を反映して実質的には独占権寄与度を認めた。また、スウォン地方法院2010. 11. 4宣告2009カ合2746判決⁴⁶では、多くの間接事実や、製品の売上が技術の高度性に依存する割合が大きい点を考慮して独占権寄与度を60%と算定した。ソウル高等法院2011. 8. 31宣告2010ナ72955判決⁴⁷では、使用者の利益額の算定のための具体的な考慮要素、すなわち独占権寄与度の算定のための売上高、営業利益、特許実施料、実施契約を実際に締結したかどうか、職務発明を自社製品に実施したかどうか等の項目を提示しながら独占権寄与度を1/3と算定した。また、ソウル中央地方法院2012. 6. 5宣告2011カ合18821判決⁴⁸では、使用者の利益を算定するにあっても使用者の収益・費用を精算するのではなく当該発明により予想される相当額を算定すべきであり、i) 職務発明が完成品の一部に関連する場合(例えば、売上高は完成品の販売によるものであるものの、職務発明は部品だけに関連する場合)は売上高から職務発明が寄与した程度を斟酌すべきであり、ii) 売上高の中には職務発明とは無関係に使用者の知名度、市場での地位や名声、職務発明以外の品質や機能等により発生する部分も含まれているのでこれらの部分も

⁴⁵ 김범희・前掲注(19) 229-231頁(서울서부지방법원2007. 8. 22선고2005가합12452判決)。

⁴⁶ 本判決(수원지방법원2010. 11. 4선고2009가합2746判決)では、被告の売上高合計(職務発明特許権の存続期間である1998年~2018年)約5,200億ウォンに、実施料率0.9%、独占権寄与度60%、発明者貢献度10%、原告の寄与率30%を適用して約8,300万ウォンの補償金を認めた。

⁴⁷ 本判決(서울고등법원2011. 8. 31선고2010나72955判決)では、被告が本件職務発明を利用して得た売上高(2004年~2008年)を866億ウォン、独占権寄与度1/3、実施料率2%、発明者貢献度15%、原告の寄与率60%を適用して約5,200万ウォンの職務発明補償金を認めた。

⁴⁸ 서울중앙지방법원2012. 6. 5선고2011가합18821.

除くべきであり、iii)売上高に寄与した職務発明の客観的価値（発明の難易度や当該技術分野で難題とされた程度等）または当該技術分野で通用する実施料率も考慮すべきであるところ、このような様々な要素を総合して決めるのが相当であるとしながら独占権寄与度を20%と算定した。一方、ソウル高等法院2010. 2. 11宣告2008ナ106190判決⁴⁹は、被告らが自己実施の場合に本件職務発明により受ける利益とは通常実施権を超え特許権を承継することによってその発明を排他的・独占的に実施できることにより受け得る利益であるとしつつ、本件発明の独占による利益を算定するには通常実施権に基づく利益として全体利益の1/2を差し引くのが相当であると判示するだけで、具体的になぜ1/2を差し引くのかについては説明していない⁵⁰。

② 示唆点

韓国の裁判例で現れる独占権寄与度は、特別な事情が考慮された判決を除けば10%、20%と認めた場合もあるものの、主に1/2から1/4の範囲で認められている。しかし、具体的な算定根拠や特別な理由の説示もなく独占権寄与度を無償の通常実施権を考慮して1/2または1/3と認めることは説得力に欠けるとと思われる。

(3) 自己実施における実施料率

① 判決の分析

ソウル中央地方法院2012. 6. 5宣告2011カ合18821判決⁵¹は、当該職務発明を使用者のみが実施し第三者に実施許諾をしない場合、使用者が受ける利益額を算定する方式としては、i)使用者が第三者に職務発明の使用を許諾したと仮定する際に、受け得る実施料相当額を基準として算定する方式と、ii)使用者が第三者に実施許諾する際に減少することが予想される売上高と比べてそれを上回る売上高（超過売上高）を基準として算定する方

⁴⁹ 서울고등법원2010. 2. 11선고2008나106190.

⁵⁰ 윤선희 「발명진흥법제15조제3항에 있어서의 직무발명보상금 산정요소에 대한 연구」 Justice 통권129호 2012, p134.

⁵¹ 서울중앙지방법원2012. 6. 5선고2011가합18821.

式等があり得るとしつつ、i)の方式により利益額を算定し、実施料率を1.5%と認めた。判決で“当該業界の実施料率”を利用して判示する場合は、農薬業界の実施料率として3%を提示したソウル高等法院2009.8.20宣告2008나119134判決⁵²があり、製薬業界の実施料率として5%を適用した大法院2011.9.8宣告2009타91507判決⁵³もある。

② 示唆点

韓国の下級審判決で現れる実施料率は0.5%～6%であり、具体的な事例において客観的根拠により実施料率を認める場合がある反面、そうではない場合が多い⁵⁴。“実施料率”というものは、特許権者と特許発明を実施しようとする者との間での交渉力により変わるので一定の割合を決めることに限界があるものの、職務発明を使用者が自己実施する場合、特に産業毎に慣行上定まっている実施料率があるか、平均値が公開されている場合なら争いの余地がかなり減ると思われる。従って、ガイドラインにより産業別実施料率を提示すると職務発明補償金の算定の際に、かなり参考となるだろう。

(4) 発明者貢献度

① 判決の分析

スウォン地方法院2010.6.25宣告2009카단56852判決⁵⁵では、原告が技術職従業員ではあるが研究所に所属した従業員でもなく、本件の発明をするにあたって被告会社の他の従業員から何の助けも得たことがない点や、使用者が特に研究費の支出または設備の提供等を行わなかった点に注目して原告の主張する発明者貢献度50%を認めた。また、ソウル中央地方法院2011.10.27宣告2010카합105100判決⁵⁶でも被告が原告に設備の使用を許さなかったにもかかわらず当該職務発明に至るようになった点等を鑑みて

⁵² 서울고등법원2009.8.20선고2008나119134.

⁵³ 本稿のⅢ章2節1番判決(대법원2009타91507)を参照。

⁵⁴ 이두형・前掲注(21)34頁。

⁵⁵ 수원지방법원2010.6.25선고2009가단56852.

⁵⁶ 서울중앙지방법원2011.10.27선고2010가합105100.

発明者貢献度を40%と認めた。ソウル南部地方法院2009. 9. 11宣告2008カ合4316(本訴)判決⁵⁷では、原告が本件発明の完成のため研究員を採用し研究費及び研究設備を支援したものの、原告は割と小規模の会社であるので本件特許発明の開発費用の支出規模が大きいとみることが難しく、本件特許発明の特性上その開発に求められる研究員の数及び研究費の規模が大きくない点や、従業員である被告がこの特許発明の研究を始めてから開発を完了するまで1年しかかからなかったので使用者の貢献度が大きいとみられない点等を総合考慮して、発明者貢献度を30%と認めた。また、発明者貢献度30%を認めた判決としては、ソウル地方法院2010. 6. 17宣告2009カ合87404判決⁵⁸がある。この判決では、研究課題が協力企業の求めによるものである点など、原告の独創的な考えに基づかずに、原告が部品開発チームのリーダーとして多くのチームメンバーとの協力を得て本件発明に至ったという事実等があるにもかかわらず、発明者貢献度は30%と認められた。ソウル高等法院2010. 2. 11宣告2008ナ106190判決⁵⁹では、使用者が特許権の承継後事業化のため相当な費用と手間をかけたにもかかわらず、原告が使用者の他の従業員の助けなしで難題である本件発明を完成するために技術的手段を思いつき、それを繰り返して実現する方法を作る過程をリードすることによって本件発明に至るようになったという点を考慮して25%の発明者貢献度を認めた。ソウル中央地方法院2009. 1. 23宣告2007カ合101887判決⁶⁰では、当該職務発明の研究テーマが当時の国内製薬会社間に共通した研究課題の一つであったので課題選定そのものに独創性があると認めにくいし、被告が製薬会社であるものの小規模の会社であり、発明の研究期間が6ヶ月と短いので人的・物的投資費用は少なかったものの、製品の実際の販売に至るまで4年という追加期間と費用がかかった点を考慮して発明者貢献度を20%と認めた。また、ソウル高等法院2009. 8. 20宣告2008ナ119134判決⁶¹では、研究課題の解決作業において原告

⁵⁷ 서울남부지방법원2009. 9. 11선고2008가합4316(본소).

⁵⁸ 서울지방법원2010. 6. 17선고2009가합87404.

⁵⁹ 서울고등법원2010. 2. 11선고2008나106190.

⁶⁰ 서울중앙지방법원2009. 1. 23선고2007가합101887.

⁶¹ 서울고등법원2009. 8. 20선고2008나119134.

一人だけの努力ではなく被告会社の他の研究員との協力により本件発明がなされ、研究課題の選定も被告の求めにより進み、被告の研究費がおよそ130億ウォンも投入され、職務発明である造成物質の製品化から商用化までには多くの費用がかかった点等が考慮され、本件二つの職務発明の中で第1発明に対しては10%、第2発明に対しては20%の発明者貢献度を認めた。ソウル中央地方法院2012. 6. 5宣告2011カ合18821判決⁶²では、当該職務発明を完成するためには試験と評価の繰り返しが必然的に求められるところ、その過程で被告の人的・物的資源が活用され、製造メーカーとの協業も被告の支援で可能であったという点等を考慮して発明者貢献度を10%と認めた。ソウル北部地方法院2004. 4. 22宣告2003カ合4567判決⁶³では、被告会社が本件考案及び発明に数年間人的・物的投資を続けてきた点を考慮して発明者貢献度を5%と判示した。他の事例として、ソウル中央地方法院2005. 11. 17宣告2004カ合35286判決⁶⁴では、本件特許発明に関して被告が研究開発費を投入して数年間プロジェクトを企画及び運営した点を鑑みれば本件特許発明に対する被告の貢献度は90%を超えとしつつ、さらに被告は当該特許発明が標準特許に採択され得るように技術の内容を修正・補完したものの、発明者はこの標準特許の登録手続に関与しなかった点等を考慮して発明者貢献度を3%と認めた。

② 示唆点

以上の判決で示された発明者貢献度の判断要素をまとめると、課題選定の獨創性があるのか、職務発明がなされる過程で使用者の研究費の支援または他社との協力を支援するなど使用者の支援がどれくらいなのか、職務発明の承継後使用者の事業化努力の程度等であると言えるだろう。他方、発明者貢献度関連判決の傾向について、学界では発明者の貢献度を高く認めるべきであるという観点⁶⁵と、低く認めるべきであるという観点⁶⁶がある。

⁶² 서울중앙지방법원2012. 6. 5선고2011가합18821.

⁶³ 서울북부지방법원2004. 4. 22선고2003가합4567.

⁶⁴ 本稿のⅢ章2節7番判決(서울중앙지방법원2004가합35286)を参照。

⁶⁵ 최동배・前掲注(22) 66頁。

⁶⁶ 윤선희・前掲注(50) 156-157頁。

職務発明の完成において使用者と発明者の貢献度は一律に定め得ることではなく、これらの判決例のように事件の様々な事情により変わるものであるから、判決で発明者貢献度が多様に認められるのはこのような個別的な特殊性の反映の結果であると思われる。

IV. 終わりに

以上、本稿では韓国の職務発明制度、より具体的には職務発明の補償金算定規定と、これに関連する判決を検討した。その主な結果をまとめると次のとおりである。まず、第Ⅱ章では韓国の職務発明制度を沿革の視点で調べた。韓国の職務発明制度は、その間、特許法と発明振興法で定められていたものの、2006年以後発明振興法に統合された後、数回の改正を経て現在に至っている。このような過程で、職務発明制度の変化の特徴は従業員の権利を強化し、職務発明関連の紛争を最小化するための方向に改正されてきたと言えよう。より具体的に調べてみると、2006年の発明振興法では、使用者が合理的な手続により職務発明補償規定を制定し、それによって補償をする場合、正当な補償と看做すという規定を導入して、補償過程への従業員の実質的な参加を制度化し、使用者の予測可能性を高めようとした。また、2013年に改正された発明振興法では、使用者が大企業である場合、職務発明補償規定を運用しなければ、無償の通常実施権も持つことができないようにする規定を導入して発明者である従業員の権利をさらに強化した。しかし、このような制度変化にもかかわらず、職務発明補償金算定の際に考慮される核心要素は、「使用者が受けるべき利益の額」と「使用者及び従業員の貢献度」という事実には変わらない点も特徴である。例えば、2013年に改正された発明振興法をみると、合理的な手続により補償をした場合、正当な補償であると看做すものの、但し書きの規定を通じて「その補償額が職務発明により使用者等が受けるべき利益の額と、その発明の完成に使用者等及び従業員等が貢献した程度を考慮したものではない場合は、この限りでない」と定めている。それゆえ、職務発明補償金に関する訴訟が起きた時、具体的に従業員の貢献度や使用者の受けるべき利益がどれくらいなのかを判断するのは、依然として司法の役割だと言えよう。

次の第Ⅲ章では、職務発明補償金算定に関連する韓国での主な判決を調べてみた。まず、使用者の利益についての大法院と下級審の判決をみると、使用者の利益とは、使用者の有する通常実施権の価値を超える独占的利益であり、受益・費用の精算をしない職務発明そのものの利益を意味し、将来実現できる利益も含むものであることが分かった。使用者が職務発明を直接実施する自社実施の場合、独占権寄与度は1/2から1/4の範囲内で認められているものの、具体的な算定の根拠や特別な理由の説示のない判決も多数あったことが分かった。独占権寄与度とともに使用者の利益を算定する際に考慮されるもう一つの要因としての実施料率の場合、製薬や農業など産業の特性を考慮した実施料率が適用された事例もあったものの、客観的根拠を提示できないまま述べられた判決も多数あると分析された。

最後に、発明者貢献度の場合、独占権寄与度や実施料率に比べてその判断根拠が述べられたものが多いことが分かった。発明者貢献度の判断要素としては、課題選定の創意性、職務発明の完成に至るまでの段階での使用者からの研究費の支援等、また職務発明の承継の後は、使用者による事業化努力の程度等であった。他方、従業員貢献度は3%から50%まで至ることが分かり、これは事例毎に個別的な特殊性が反映された結果であると思われる。