종업원 직무발명자에게 직무발명을 승계한 사용자가 부담하는 정당한 보상의무 성립요건, 근거, 범위, 입증책임, 법리, 판단기준 및 실무적 포인트 몇 가지

특허법원 2018. 6. 22. 선고 2018나1176 판결에서 직무발명 보상에 관한 법리, 판단기준을 상세하게 설시하고 있습니다. 실무적 관점에서 위 판결의 요점을 정리하고, 나아가 실무적 포인트 몇 가지를 정리합니다.

1. 종업원이 직무발명을 완성하면, 사용자는 종업원으로부터 그 직무발명을 승계하지 않더라도 직무발명을 무상으로 실시할 수 있는 통상실시권을 갖고 있습니다.

2. 사용자가 종업원의 직무발명을 승계하여 특허출원, 등록을 거쳐 직무발명

에 대한 특허권을 보유하고 있는 경우 직무발명을 승계하지 않았던 경우와 비교하여 더 불리한 취급을 할 수 없으므로, 개념상 특허권자의 실시권과 별도로 직무발명을 자유롭게 실시할 수 있는 무상의 통상실시권에 해당하는 법적이익을 보유하고 있습니다.

3. 사용자의 당연한 권리인 무상의 통상실시권 때문에, 사용자가 직무발명을 승계하여 특허권을 보유하고 있고, 또한 그 특허발명을 실시하고 있다는 사실만으로는 종업원 직무발명자가 사용자에게 그 직무발명에 대한 정당한 보상을 청구할 수 있는 근거는 될 수 없습니다.

4. 사용자가 직무발명에 대한 통상실시권을 넘어 직무발명을 독점적, 배타적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 이익이 인정되는 경우에만 직무발명자는 사용자에게 정당한 보상을 청구할 수 있습니다.

5. 사용자가 직무발명에 대한 특허권을 보유하고 있다는 사정만으로 사용자에게 직무발명으로 인한 독점적, 배타적 이익이 있다고 추정할 수 없습니다. 종업원 직무발명자에게 사용자의 독점적, 배타적 이익이 있다는 사실을 주장, 입증할 책임이 있습니다.

6. 이때 사용자의 이익은 회계상 이익을 의미하는 것은 아니고, 직무발명 자체에 의한 이익을 의미합니다.

7. 사용자가 직무발명을 실시하지 않더라도 직무발명 특허의 존재로 인해 경쟁회사로 하여금 직무발명을 실시하지 못하게 하여 사용자의 매출이 증가하였다면 직무발명으로 인한 사용자의 이익으로 평가할 수 있습니다.

8. 사용자는 물론 경쟁회사도 직무발명을 실시하지 않았고, 직무발명 출원 당시 다양한 대체기술이 존재하여 경쟁회사가 그 대체기술을 실시할 수 있었다면 경쟁회사에서 직무발명을 실시하지 못함으로써 사용자의 매출증가 또는 이익증가를 상정할 수 없으므로, 직무발명으로 인한 사용자의 독점적, 배타적 이익을 인정할 수 없습니다.

9. 직무발명의 특허에 대한 무효사유가 있다는 사정만으로 사용자의 독점적, 배타적 이익이 없다고 단정할 수 없습니다.

10. 그러나 직무발명이 직무발명 출원 당시 이미 공지된 것이어서 이를 자유

롭게 실시할 수 있었고 경쟁회사도 그와 같은 사정을 용이하게 알 수 있었다면 사용자의 독점적, 배타적 이익을 인정할 수 없습니다.

11. 이와 같은 직무발명의 정당한 보상에 관한 법리에 비추어 볼 때, 현재 실무상 직무발명자에 대한 출원보상, 등록보상은 사용자의 독점적, 배타적 이익과 무관하게 운영되고 있습니다.

12. 다만, 발명진흥법 제15조에서는 사용자가 직무발명보상규정을 정해 출원보상, 등록보상 등을 하는 경우 일정한 요건을 충족하면 종업원 직무발명자에게 직무발명에 대한 정당한 보상을 한 것으로 본다(제15조 제6항 본문)라고 명시적으로 규정하고 있습니다. 즉, 발명진흥법에서는 직무발명의 인한 사용자의 독점적, 배타적 이익이 없더라도 출원보상, 등록보상을 발명진흥법에 따라 일정한 요건을 충족하였다면 정당한 보상으로 본다는 특칙을 두고 있습니다.

발명진흥법 제15조 (직무발명에 대한 보상) ① 종업원등은 직무발명에 대하여 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 계약이나 근무규정에 따라 사용자등에게 승계하게 하거

나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가진다.

② 사용자등은 제1항에 따른 보상에 대하여 보상형태와 보상액을 결정하기 위한 기준, 지급방법 등이 명시된 보상규정을 작성하고 종업원등에게 문서로 알려야 한다.

③ 사용자등은 제2항에 따른 보상규정의 작성 또는 변경에 관하여 종업원등과 협의하여야 한다. 다만, 보상규정을 종업원등에게 불리하게 변경하는 경우에는 해당 계약 또는 규정의 적용을 받는 종업원등의 과반수의 동의를 받아야 한다.

④ 사용자등은 제1항에 따른 보상을 받을 종업원등에게 제2항에 따른 보상규정에 따라 결정된 보상액 등 보상의 구체적 사항을 문서로 알려야 한다.

⑤ 사용자등이 제3항에 따라 협의하여야 하거나 동의를 받아야 하는 종업원등의 범위, 절차 등 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

⑥ 사용자등이 제2항부터 제4항까지의 규정에 따라 종업원등에게 보상한 경우에는 **정당한 보상을 한 것으로 본다**. 다만, 그 보상액이 직무발명에 의하여 사용자등이 얻을 이익과 그 발명의 완성에 사용자등과 종업원등이 공헌한 정도를 고려하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.

이공계 변호사/변리사, 발명자 중심 보상청구소송, 다년간 업무경험, 소송비용부담 경감

T. 02-591-0657 E. kkh@kasanlaw.com H. www.kasanlaw.com