

직무발명자와 사용자의 직무발명보상금 합의 및 추후 일체청구 포기 부제소합의 효력 쟁점



I. 기본법리

(1) 발명진흥법 제15조(직무발명에 대한 보상) ① 종업원등은 직무발명에 대하여 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 계약이나 근무규정에 따라 사용자등에게 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가진다.

(2) 사용자 회사와 직무발명자 종업원의 직무발명보상 관련 합의 - “직무발명관련 어떤 보상도 청구하지 않는다. 향후 일체의 민형사상 주장을 하지 않는다.”

(3) 원칙 - 강행규정 위반 계약으로서 무효, 합의효력 불인정

- (4) 포기각서 효력 불인정 판결 사례: 서울중앙지방법원 2014. 9. 18. 선고 2013가합 535238 판결 “특허법(2006. 3. 3, 법률 제7869호로 개정되기 전 법률) 제40조 및 발명진흥법 제15조는 종업원 등을 보호하기 위한 **강행규정**으로서 위 규정에 따른 보상금지급을 **거절**하거나 종업원 등의 보상청구권을 **부인**하거나 혹은 정당한 보상액 이하로 **감액**할 권리를 사용자 등에게 유보하는 등의 계약은 **무효**라 할 것이다.”

II. 화해 합의 창설적 효력 - 직무발명보상 포기 합의 효력 법리

- (1) 직무발명보상 분쟁에서 화해 종결 - 부제소합의 효력 인정: 서울중앙지방법원 2016. 12. 23. 선고 2015가합544755 판결
- (2) “직무발명보상금에 관한 구 특허법 제40조 제1항 규정이 강행규정으로서, 직무발명 보상금 청구권의 발생, 행사 및 보상금의 정당한 액수에 어떠한 제한을 가하는 계약 또는 근무규정은 무효이나, 이를 근거로 이미 직무발명이 완료되어 구체적으로 발생한 보상금 지급청구권의 액수를 당사자가 사후에 합의한 경우마저도 **일률적으로 무효라고 볼 것은 아니고**, 그러한 합의 자체의 무효 여부판단은 별도로 이루어져야 할 것인 바, 이를 판단함에 있어서는 그러한 **합의에 이르기까지의**

과정, 합의가 자유로운 의사에 기하여 이루어졌는지, 합의의 내용 등 합의와 관련된 제반 사정을 모두 살펴보아야 할 것이며, 구 특허법 제40조 제1항 **강행규정**이라는 점은 그 중 하나의 판단 요소로 고려할 수 있을 뿐이다.”

- (3) 특허법원 2018. 6. 14. 선고 2017나1186 판결 - 당사자가 자유롭게 처분할 수 있는 권리관계에 대하여 부제소특약이 이루어진 경우에는, 부제소특약으로 말미암아 그 대상으로 된 권리관계가 강행법규 위반으로 무효라는 주장을 하지 못하게 되는 결과가 초래된다 하더라도, 그러한 사정만으로 그 부제소특약이 당해 강행법규에 위반하여 무효로 된다고 볼 수는 없다(대법원 2008. 2. 14. 선고 2006다18969 판결 등 참조). 최종 퇴직시 발생하는 퇴직금청구권을 **사전에 포기하거나** **사전에 그에 관한 민사상 소송을 제기하지 않겠다는 부제소특약을 하는 것은** 강행법규인 근로기준법에 위반되어 **무효**이다(대법원 1998. 3. 27. 선고 97다49732 판결 등 참조). 그러나 근로자가 **회사를 퇴직하고** 퇴직금 등을 수령하면서 “회사와의 근로관계를 종료함에 있어 노사합의에 의한 퇴직금, 가산금 및 특별위로금 등 근로 대가 일체를 지급받은바, 근로관계 종료와 관련하여 추후 여하한 이의 제기도 하지 않을 것을 서약합니다.”라는 내용의 서약서에 서명한 경우, 그 문언에 표시된 대로 회사와의 근로관계가 종료됨으로 인하여 발생하는 모든 법률관계 특히 퇴직금, 가산금 및 특별위로금 등 근로 대가와 관련된 일체의 청구권을 포기한 것이거나 향후 이에 관한 민사상 소송을 제기하지 않겠다는 부제소특약

을 한 것으로 봄이 합리적인 의사 해석의 방법이고, 소권이 공권이라거나 퇴직금 제도 자체가 강행법규의 성질을 띠고 있다고 하여 이러한 특약을 할 수 없는 것이 아닐 뿐 아니라, 근로자가 퇴직금 청구소송을 먼저 제기한 후 서약서에 서명 날인 하고서도 퇴직금 청구소송을 계속할 의사를 가지고 있었다는 사정은 근로자의 내심의 의사에 지나지 않은 것으로 그와 같은 의사가 외부로 표시된 것이 아닌 이상 의사표시의 해석에 참작할 것도 아니다(대법원 1997. 11. 28. 선고 97다11133 판결 등 참조).

- (4) 위 법리를 종합하면, 근로기준법 등 강행법규상의 근로조건은 최저기준임과 동시에 강행성을 가지는 것으로서 사전에 당사자의 처분에 맡겨진 것이 아니므로 **권리발생 이전에 행한 부제소 합의는 무효**인 반면, 권리가 발생한 임금 및 퇴직금 등은 근로자의 사적 재산영역으로 옮겨져 근로자의 처분에 맡겨진 것이기 때문에 근로자는 자유로이 이를 포기하거나 부제소 합의를 할 수 있는 것임을 알 수 있다. 즉, 부제소 합의의 유효성은 강행법규(실체법)상의 청구권 발생 후에는 그 강행법규(실체법)상의 권리를 당사자가 자유롭게 처분하는 것이 허용되므로 그 권리에 관한 부제소 합의 또한 유효한 것이다.

III. 실무적 포인트

- (1) 직무발명자의 보상금청구권을 침해하거나 제한하는 근무규정, 재직 중 또는 퇴직 시 약정이나 합의는 강행법규를 위반한 내용이라면 무효
- (2) 퇴직 후 직무발명보상청구 사안에서 그 보상액수를 사후적으로 당사자가 자유로운 의사로 합의하였고 그 액수 등을 포함한 합의내용이 합리적인 경우라면 그와 같은 사후 합의는 유효한 화해계약으로 볼 수 있음
- (3) 특허법원 판결은 - 특허발명에 대한 특허받을 권리가 원고로부터 피고에게 승계된 후에 이루어진 합의서에 포함된 부제소합의는 강행법규(실체법)상 직무발명보상금 청구권 발생 후에 이를 자유롭게 처분할 수 있는 상태에서 이루어진 것으로서 유효하다고 판결

지재권분쟁, 침해대응, 형사/민사소송, 손해배상, 심판소송, One-Stop 대응, A~Z 수행

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