

직무발명보상 합의서에 추가 소제기 않겠다 + 위반시 보상금반환 약정 - 부제소합의 +

위약벌 조항 포함 BUT 발명자의 소송제기 시 부제소합의 조항 유효 BUT 위약벌 조항

무효 판단: 특허법원 2018. 6. 14. 선고 2017나1186 판결



1. 합의서 예문 - 부제소 합의 및 위반시 위약벌 조항

부제소 합의 조항 - '종업원 발명자는 사용자에 대해 대상 특허와 관련한 추가적인 보상

청구, 기타 민형사소송을 포함한 일체의 이의를 제기하지 않기로 한다.'

위약벌 조항 - '종업원은 합의서를 위반한 경우 사용자로부터 지급받은 보상금 전액을 즉

시 반환하고 이로 인해 입은 손해를 배상한다.'

2. 특허법원 판결요지

종업원 발명자 - 합의서에 포함된 위약벌 약정은 공서양속에 반하여 무효라고 주장

가. 위약벌 약정의 무효 법리

“위약벌의 약정은 채무의 이행을 확보하기 위하여 정해지는 것으로서 손해배상의 예정과 다르므로 손해배상의 예정에 관한 민법 제398조 제2항을 유추 적용하여 그 액을 감액할 수 없고, 다만 그 의무의 강제에 의하여 얻어지는 채권자의 이익에 비하여 약정된 벌이 과도하게 무거울 때에는 그 일부 또는 전부가 공서양속에 반하여 무효로 된다(대법원 2016. 1. 28. 선고 2015다239324 판결 등 참조).

나. 구체적 사안의 판단

사용자가 합의에 따라 종업원 발명자에게 지급하기로 한 금원이 적지 않기는 하나, 이는 이 사건 특허발명에 관한 구 특허법 제40조 제1항에 따른 보상금으로서 피고가 원고에

게 당연히 지급하여야 하는 금원이다.

나아가 이에 관한 부제소 합의까지 하였으므로 합의 후 발명자가 구 특허법 제40조 제1항에 따른 추가적인 보상금의 지급을 소로써 구하더라도 그 소는 각하될 수밖에 없다. 따라서 부제소 합의에 따른 발명자의 의무를 그 위반에 따른 위약벌 약정을 추가로 두어 강제함으로써 사용자가 얻는 이익은 거의 없다.

반면, 발명자는 부제소 합의를 위반한 경우 그 위반에 따른 추가 위약벌 약정에 따라 사용자로부터 정당하게 지급받은 보상금원을 반환하여야 할 뿐만 아니라 이로 인한 사용자의 손해 일체를 별도로 배상하기까지 하여야 한다.

따라서 합의서에 포함된 위약벌 약정 중 부제소 합의 위반을 사유로 한 부분은 그 약정에 의하여 발명자의 부제소 의무를 강제함으로써 얻어지는 사용자의 이익에 비하여 약정된 벌이 과도하게 무거우므로, **공서양속에 반하여 무효로 봄이 상당하다.**

기업법무, 기술법무, 벤처기업, 계약분쟁, 손해배상, Claim, License, R&D 제휴계약

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