

직무발명 보상청구권 소멸시효 기산점, 실시보상 규정 폐지 쟁점, 시효이익 포기 여부:

특허법원 2021. 7. 2. 선고 2020나1612 판결



## 1. 회사의 직무발명 보상지침 중 실시보상 규정 변경

(1) 95 실시보상 규정 - 등록된 특허가 회사의 제품에 적용되어 그 실시결과가 회사 경영에 현저하게 공헌하였을 경우, 그 공헌도에 따라 지적재산부서 평가 및 직무 발명심의위원회의 심의를 거치고 대표이사의 재가를 받아 실시보상금을 지급한다.

(2) 2001년 보상지침 개정 - 위 실시보상 조항 삭제

## 2. 실시보상 규정의 폐지 시 보상청구권의 소멸시효 기산점 - 법률상 장애사유 존재

## 여부

직무발명보상금청구권의 소멸시효의 기산점은 일반적으로 사용자가 직무발명에 대한 특허를 받을 권리를 종업원으로부터 승계한 시점으로 봐야 할 것이나, 회사의 근무규칙 등에 직무발명보상금의 지급시기를 정하고 있는 경우에는 그 시기가 도래할 때까지 보상금 청구권의 행사에 법률상의 장애가 있으므로 근무규칙 등에 정하여진 지급시기가 소멸시효의 기산점이 된다(대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결 참조).

95 실시보상규정에 따르면 이 사건 각 직무발명에 대한 보상금은 이 사건 각 직무발명의 앞서 본 해당 특허들이 피고의 제품에 적용되어 그 실시결과가 피고의 경영에 현저하게 공헌한 것으로 인정되는 경우에 비로소 지적재산부서 평가 및 직무발명 심의위원회의 심의를 거쳐 지급되도록 정해져 있었다고 할 것이고, 이처럼 95 실시보상규정은 이 사건 각 직무발명에 대한 보상금의 지급시기를 '해당 특허들이 피고의 제품에 적용되어 그 실시결과가 피고의 경영에 현저하게 공헌한 것으로 인정되는' 시점으로 정하고 있었다고 할 것이어서, 원고의 이 사건 각 직무발명에 대한 보상금청구권의 행사에는 95 실시보상규정에 따른 위 실시결과에 대한 평가 등이 이루어질 때까지 법률상의 장애가 있었다고 봄이 타당하다.

그런데 2001. 1. 1.부터 시행된 피고의 2001년 직무발명 보상지침에서는 95 실시보상규정이 삭제되었고 달리 실시보상금의 지급시기에 관한 아무런 정함이 없다. 이러한 사정에도 아래의 점들까지 보태어 보면, 적어도 위 2001. 1. 1.에 이르러서는 원고의 이 사건 각 직무발명에 대한 보상금청구권의 행사에 관한 위에서 살펴본 법률상의 장애가 해소되었다고 할 것이다. 2001년 직무발명 보상지침에서 실시보상금의 지급시기뿐만 아니라 지급절차 등에 관하여도 아무런 정함이 없기는 하나, 이는 당시 피고의 근무규칙 등에 실시보상금의 지급시기 및 지급절차에 관한 특별한 정함이 없었다는 점을 의미할 뿐이고, 원고의 피고에 대한 직무발명보상금청구권이라는 법정채권의 행사에 어떠한 법률상의 장애가 된다고 할 수 없다. 만약 이와 달리 본다면, 일반적으로 근무규칙 등에 지급시기 및 지급절차 등에 관한 정함이 있기 전에는 위 법정채권을 행사할 수 없다는 지극히 부당한 결과를 초래하기 때문이다.

따라서 위 2001. 1. 1.이 원고의 위 보상금청구권에 대한 소멸시효의 기산점이 된다고 보아야 한다. 원고의 이 사건 소는 그로부터 시효기간이 지난 시점에 제기되었음이 명백하다.

### 3. 소멸시효 완성 이후 보상금지급으로 인한 시효이익 포기 여부

시효완성 후 시효이익의 포기가 인정되려면 시효이익을 받는 채무자가 시효의 완성으로 인한 법적인 이익을 받지 않겠다는 효과의사가 필요하다(대법원 2013. 2. 28. 선고 2011다21556 판결 등 참조). 채무자가 소멸시효 완성 후 채무를 일부 변제한 때에는 그 액수에 관하여 다툼이 없는 한 그 채무 전체를 묵시적으로 승인한 것으로 보아야 하고, 이 경우 시효완성의 사실을 알고 그 이익을 포기한 것으로 추정된다(대법원 2001. 6. 12. 선고 2001다3580 판결 등 참조).

위 법리에 기초하여 보건대, 원고가 주장하는 것처럼 피고가 소멸시효 완성 후인 2016. 12. 20. 원고에게 지급한 제1, 3, 4, 8, 9 직무발명에 대한 보상금 5,800만 원이 이 사건 각 직무발명에 대한 보상금 중 일부금이라고 하더라도, 위 보상금 지급을 전후한 다음의 사정들에 비추어 보면 피고가 위 지급일 당시 위 금액을 넘어서는 보상금지급채무의 존재 및 액수에 대하여 인식하면서 그 액수에 관하여 다툼 의사가 없었다고 보기는 어렵다. ① 원고는 소멸시효 완성 후 피고에게 전체 10건의 이 사건 각 직무발명 중 6건에 대한 실시보상금의 지급을 신청하였다. 피고가 당시 나머지 4건에 대해서까지 보상금 지급을 검토하였다거나 그 보상금지급채무의 존재나 액수까지 인식하면서 보상금 지급절차에 나아

갔다고 보기는 어렵다. ② 피고는 일부 직무발명에 대해서는 보상하지 않겠다고 통지하였다. 더욱이 원고가 보상금액에 대한 이의신청을 하였으나, 피고는 이를 받아들이지 않겠다는 결정까지 하였다. 원고의 보상금액에 대한 이의신청을 받아들이지 않겠다는 결정까지 한 피고를 두고서, 5건의 제1, 3, 4, 8, 9 직무발명에 대한 보상금 액수를 다투지 아니하는 의사를 가지고서 위 보상금 지급에 이르렀다고 추단할 수는 없는 것이다. ③ 원고가 피고로부터 위 보상금을 지급받은 그 다음날 이 사건 소를 제기하였으므로 원고로서도 피고가 위 금액을 넘어서는 보상금지급채무가 존재함을 인식하면서 그 액수에 관하여 다툴 의사가 없는 상태에서 위 보상금 지급에 이른 것으로 여기지는 않았을 것으로 보인다. 결국 시효이익 포기 재항변은 이유 없다.

첨부: 특허법원 2021. 7. 2. 선고 2020나1612 판결

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

T. 02-591-0657 E. [kkh@kasanlaw.com](mailto:kkh@kasanlaw.com) H. [www.kasanlaw.com](http://www.kasanlaw.com)