

## 직무발명 보상금 청구소송의 기본법리, 사전 검토사항 및 실무적 체크 포인트 몇 가지



1. 특허법리에 기초하여 검토하여 사용자의 직무발명 활용사실을 정확하게 확인해야 합니다.

법원은 설령 사용자가 직무발명을 직접 실시하지 않더라도 어떤 형태로든 이익을 얻는 것으로 인정된다면, 원칙적으로 직무발명자에게 정당한 보상금을 청구할 권리가 있다는 입장입니다. 그러나, 현실적으로 이와 같은 경우 직무발명자에게 인정되는 보상금은 매우 적은 금액이므로 소송비용을 제외하면 직무발명자가 얻을 수 있는 실질적 보상금은 매우 적습니다.

직무발명보상금 청구소송은 사용자가 직접 그 발명기술을 실시하는 경우이거나, 제3자에게 기술이전 또는 라이선스를 체결한 경우에만 청구하는 것이 바람직합니다. 따라서, 직무발명자는 자신이 발명한 기술이 실제 활용되고 있는지 여부를 먼저 확인하는 것이 필

요합니다. 이때 직무발명 기술의 활용과 특허발명의 실시는 많은 경우 중복될 것이지만, 반드시 동일하지 않다는 점도 유의해야 합니다. 원칙적으로 직무발명 보상금은 특허발명을 전제한 것이므로, 특허청구범위에 기재된 발명기술을 사용자가 실시하는지 여부를 특허법 시각에서 평가해야 정확합니다.

**2. 판결 법리에 비추어 진정한 발명자인지 여부를 정확하게 검토하여 확인해야 합니다.**

**진정한 발명자 입증책임에 유의하여 입증자료를 사전에 준비해야 합니다.**

직무발명자는 본인이 진정한 발명자라는 사실을 입증해야 합니다. 사용자는 직무발명보상청구소송에서 종업원 직무발명자를 진정한 발명자가 아니라고 주장하는 경우가 다반사입니다.

직무발명을 단독으로 한 경우라면 문제되지 않을 것입니다. 공동발명의 경우에도 다른 공동발명자들로부터 진정한 발명자로 인정받았던 자료가 있다면 문제없습니다. 또는 소송과정에서 연구노트 등을 통해 진정한 발명자로 인정될 수 있는 경우도 문제없습니다.

그러나, 실제 소송에서는 공동발명자 중 다른 동료가 소송을 제기한 직무발명자의 기여를 전면 부인하기도 하고, 연구노트 등 관련 자료를 모두 회사가 보유하고 있기 때문에

그 중에서 본인에게 불리한 자료만 제출하면서 발명자 자격을 다투는 경우가 많습니다. 사용자로부터 있을 이와 같은 공격에 대비하여, 공동 발명자를 미리 만나 상호 이익이 되는 방향으로 협력하는 방안을 협의하는 등 발명자 요건에 관한 충분한 입증준비를 미리 해 두어야 합니다.

참고로, 공동발명자들은 직무발명 보상을 자신의 기여율에 따라 안분하는 위치에 있습니다. 공동 발명자들은 사용자에게 대해서는 이익을 공유하지만, 상호간에는 기여율로 경쟁하는 미묘한 관계에 있습니다. 신중한 접근이 필요한 이유입니다. 또한, 진정한 발명자에 해당하지 않는 대표이사, 연구소장 등을 명목상 공동발명자로 기재하는 경향이 많습니다. 그와 같은 발명자가 아닌 사람이 발명자에 포함되어 있다면 그만큼 진정한 발명자의 지분이 낮아질 수 있습니다. 따라서, 진정한 발명자가 아닌 명목상 발명자를 대상에서 제외할 수 있는지 여부를 함께 검토해 볼 필요가 있습니다.

### **3. 특허무효 가능성 체크 및 대응방안 검토**

대법원 판결에서 특허무효인 경우에도 직무발명보상청구가 인정된다고 하였습니다. 무효 법리에 따르면 처음부터 특허권이 없었던 것이나 특허등록 후 오랜 기간이 지나 특허무

효라고 판단되었다고 해서 사용자가 그 특허발명으로 인해 얻은 이익이 소급하여 없어지는 것은 아니기 때문입니다.

다만, 특허발명이 공지기술인 경우에는 사용자가 직무발명으로 얻는 독점적, 배타적 지위에서 얻을 이익을 인정할 수 없으므로 직무발명보상도 인정되지 않습니다. 즉 특허무효 사유에 따라 다른 결론에 도달할 수 있습니다.

또한, 특허무효인 경우 직무발명보상을 하더라도 그 보상금 산정에 그 무효사정을 반영하므로 실제 매우 적은 금액만 보상받게 됩니다.

따라서, 직무발명보상청구소송 전에 특허무효 가능성을 객관적으로 체크하는 것이 필요합니다. 사용자가 특허무효를 주장하는 경우 이에 대한 적절한 반박논리를 미리 준비하는 등 대응방안을 마련해 두는 것이 바람직하기 때문입니다. 잘 대응하여 특허무효 공격을 방어하고, 또 무효가 되더라도 여전히 직무발명보상금을 인정받을 수 있는 근거를 마련할 있을 것입니다.

#### **4. 직무발명보상금액 구체적 산정자료 확보**

직무발명보상금 액수의 산정은 사용자가 직무발명으로 인해 얻을 이익을 출발점으로 합니다. 사용자의 이익에 관한 모든 자료가 사용자의 수중에 있고, 직무발명자가 이를 확보하기가 매우 어렵습니다. 따라서, 일단 소송이 시작되면 확보하기 어려운 매출관련 자료, 관련자의 진술 등을 미리 확보할 수 있다면 소송에서 유리하게 활용할 수 있을 것입니다. 물론 민사소송법에 따라 회사에 대한 문서제출명령 등을 통해 관련 자료를 법원에 제출하도록 할 수 있지만, 여러 가지 핑계를 들어 협조하지 않을 경우를 대비하여 회사를 신청할 수 있는 대상자료의 존재, 대강의 내용 등을 미리 확인해 둔다면 소송에서 많은 도움이 될 것입니다. 만약 직무발명이 부품이나 s/w인 경우 완성품의 매출에서 차지하는 비율을 산정할 수 있는 자료를 확보할 수 있는지 여부도 중요합니다.

참고로, 지재권 관련 소송에서 그 대상 지재권의 가치 또는 침해시 손해액 등을 산정하는 것은 현실적으로 매우 어렵기 때문에, 하나의 방안으로 국세청에서 매년 고시하는 각 직종별 표준 수익율 자료를 활용하는 경향이 있습니다. 예를 들면, 직무발명을 실시하는 제품의 매출을 입증한다면 여기에 평균 업계 수익율을 곱하거나 재무제표의 그 해 영업 이익율을 곱하는 방식으로 사용자의 이익을 산정할 수 있습니다. 물론, 이것이 정확하다는 것은 아니지만, 다투는 측에 입증책임이 있으므로 그 과정에서 보다 정확한 이익이 산정될 수도 있고, 그렇지 않다면 비록 부정확하더라도 법원 재량으로 그 액수를 인정하

는 것입니다. 이와 같은 자료를 활용하면 경우에 따라서는 직무발명 보상금 액수를 미리 가늠해 볼 수 있을 것입니다.

## **5. 보상청구소송의 진행, 소요기간 및 실무적 대응방안**

직무발명보상청구권은 10년의 시효기간이 경과하면 소멸됩니다. 소를 제기하기 전에 소멸시효 기간, 중단사유 등을 신중하게 검토해야 합니다.

통상 소장을 제출하면 이를 상대방에 송달하여 30일 이내에 답변서를 제출할 기회를 주고, 그 후 상호 2,3회의 서면공방을 거친 후, 소 제기일로부터 약 6개월 이후에 변론기일이 지정됩니다. 통상 판결까지는 1년 이상의 시간 필요합니다. 직무발명 소송의 결과는 다른 연구원에 대한 보상 및 사기, 인사관리 체계에 미치는 영향이 지대하므로 회사가 패소할 경우 1심에서 종결되어 확정될 가능성은 낮고, 대법원까지 가는 경우도 많습니다. 그렇게 된다면 종결까지는 약 3년, 경우에 따라서는 그 이상의 장기간이 필요합니다. 다만, 직무발명자가 1심에서 승소하는 경우에는 그 승소한 보상금을 임시로 받아서 소송비용 등으로 활용할 수 있는 금전에 대한 가집행을 허용하는 경우가 많습니다.

## **6. 직무발명보상청구소송 관련 실무적 포인트 몇 가지 정리**

- (1) 회사에서 직원으로부터 입사시 또는 퇴사시 직무발명 보상금 청구를 하지 않겠다, 이미 받은 보상이 전부이고 더 이상의 보상청구는 하지 않는다는 약정서, 확인서, 서약서 등을 받아도, 그와 같은 계약은 법적으로 원칙적으로 효력이 없습니다. 직무발명자의 보상금 청구권 규정은 **강행규정**으로 이에 반하는 계약, 사규, 직무발명 관리규정, 보상규정 등은 특별한 사정이 없는 한 모두 **무효**입니다.
  
- (2) 직원이 재직 중 직무발명 관련된 보상, 승진 기회, 교육기회 부여 등 다양한 인센티브를 이미 받았다고 해도, 직무발명 보상금을 청구하는데 장애가 되지 않습니다. 직무발명보상청구 자체를 방해하지 않고, 다만 직무발명 보상금액을 산정할 때 그와 같은 사정을 고려할 뿐입니다.
  
- (3) 직무발명 관리규정, 사규, 입사 계약서 등에 '재직시 완성한 발명은 즉시 회사에 귀속된다' 등등 **자동승계** 규정을 명시적으로 두더라도, 사용자가 직무발명을 항상 자동 승계하는 것은 아닙니다. 통상 직무발명 보고, 승계여부 심사, 승계통지라는 과정을 거쳐 승계됩니다. 따라서, 직원이 직무발명을 회사에 보고하지 않고 무단 출원한 경우, 권리승계 절차를 거친 적이 없으므로 사용자는 승계인 지위에서 권리주장을 할 수 없는 경우도 있습니다.

(4) 직무발명이 특허 출원되지 않거나, 또는 발명자로 기재되지 않는 경우에도, 진정한 발명자라면 직무발명보상금 청구권이 있습니다. 다만, 직무발명보상소송에서 직무발명자는 자신이 진정한 발명자라는 사실을 입증해야 하는 **입증책임**을 부담합니다. 발명일로부터 수년이 지났을 뿐만 아니라 퇴사한 이후에 연구개발 및 발명 사실을 **구체적 증거자료**로 입증하는 것은 것이 실무상 매우 어렵습니다. 직무발명자는 적어도 기본적 자료는 있어야 하고 동료 연구원들의 협조를 받아야만 가능할 것입니다.

(5) 산학협력연구의 결과, 회사 단독 명의로 출원, 등록된 특허발명에 대해 대학교수 등이 진정한 공동 발명자로 판명되어 그 특허발명에 대한 보상금을 청구하는 사례가 종종 있습니다. 미국사례이지만 대학에서 회사에 대해 소송을 제기하여 거액을 받은 경우가 있습니다. 우리나라에서도 가능한 사안입니다. 특히, 최근 대법원 판결에서 공유특허권 분할청구를 인정한 것 등을 고려하면 대학교수 등 외부 공동발명자가 회사에 대해 일정한 보상을 청구할 수 있고, 회사로서는 그와 같은 이익분배 요구를 무시할 수 없다고 생각합니다.

(6) 직무발명 특허권이 **크로스 라이선스**에 활용된 경우 및 외부에 드러난 로열티 수

입이 전혀 없는 경우에도 직무발명 보상을 청구할 수 있습니다. 특허풀과 표준 특허에서 특허 로열티 수입을 기준으로 직무발명 보상을 산정한 것과 유사하다 생각합니다.

(7) 사용자는 직무발명에 대해 무상의 통상실시권을 갖기 때문에, 그 범위를 넘어선 독점적 지위에서 추가 발생하는 사용자의 이익을 전제로 직무발명 보상을 인정됩니다. 따라서 직무발명 특허발명이 제3자가 자유 실시할 수 있는 공지기술과 같다면 독점적 지위가 인정될 수 없습니다. 즉 공지기술이라는 무효사유가 있다면 직무발명보상이 인정되지 않습니다.

(8) 그러나, 설령 무효사유가 있는 경우에도 공지기술만 아니라면 그 특허무효 확정 전까지 여전히 특허권자의 독점적 이익이 인정되고, 따라서 무효사유가 있는 경우에도 직무발명 보상금 청구의 대상이 됩니다. 대법원 2017. 1. 25. 선고 2014다 220347 판결의 요지를 정리하면 다음과 같습니다.

A. (1) 직무발명이 공지된 기술이거나 공지된 기술로부터 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는 등의 **특허무효사유**가 있고, (2) 경쟁관계에 있는 제3자도 그와 같은 사정을 **용이하게 알 수 있어서**, (3) 사용자가 **현실적으로 그 특허권**

으로 인한 독점적, 배타적 이익을 전혀 얻지 못하고 있다고 볼 수 있는 경우

(3가지 요건을 모두 충족한 경우) – 직무발명 보상의무 없음

B. 그 외는 단지 직무발명에 대한 특허에 무효사유가 있다는 사정만으로는 특허권에 따른 독점적, 배타적 이익을 일률적으로 부정하여 직무발명보상금의 지급을 면할 수는 없음

C. 다만, 직무발명 특허의 무효사유는 특허권으로 인한 독점적·배타적 이익을 산정할 때 참작요소로 고려할 수 있음

(9) 사용자가 직무발명을 직접 적용하여 실시하지 않더라도 특별한 경우에는 보상의무가 인정될 수 있습니다. 대법원 2017. 1. 25. 선고 2014다220347 판결에서도, 사용자가 **직무발명을 직접 실시하지 않고 있더라도 사용자 제품이 직무발명 실시제품의 수요대체품에 해당하여 직무발명의 특허권에 기하여 경쟁 회사로 하여금 직무발명을 실시할 수 없게 함**으로 인한 이익이 있다고 추인할 수 있으므로, 사용자가 직무발명을 직접 실시하지 않은 사정만으로 보상금 지급의무를 전부 면할 수는 없으나 이는 독점권 기여율의 산정에서 고려할 수 있으며, 경쟁 회사들도 직무발명과 다른 독자적인 방법을 사용하는 제품을 생산하고 있는 것으로 보임

로, 경쟁 회사들이 직무발명을 실시할 수 없게 함으로써 얻은 사용자의 이익이 전혀 없다고 평가할 수는 없으나 그 액수는 상당히 적을 것으로 보이는 사정 등을 감안하여 독점권 기여율을 산정하였습니다.

- (10) **직무발명자는 소송비용을 패소한 회사에서 회수할 수 있습니다.** 소송비용을 패소자가 부담하는 원칙에 따라, 승소자는 인지대 등 관납료 뿐만 변호사 비용까지 패소자로부터 모두 회수할 수 있습니다. 직무발명 보상금 청구의 명확한 근거와 자료가 있다면, 직무발명자는 직무발명 보상금뿐만 아니라 나중에 직무발명보상금 소송비용까지 회수할 수 있습니다.

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)