

직무발명보상 합의 및 부제소합의 + 위약벌 조항 - 부제소합의 유효 BUT 위약벌 조항

무효: 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.**

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

---

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