

직무발명보상청구 소송 - 연속된 개량발명 관련 진정한 발명자 판단 쟁점: 특허법원

2021. 11. 26. 선고 2021나1008 판결



## 1. 진정한 발명자 판단 기준 - 기본 법리

- (1) 공동발명자가 되기 위해서는 발명의 완성을 위하여 실질적으로 상호 협력하는 관계가 있어야 하므로(대법원 2001. 11. 27. 선고 99후468 판결 참조),
- (2) 단순히 **발명에 관한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공**하였거나, 연구자를 일반적으로 관리하였거나, 연구자의 지시로 데이터의 정리와 실험만을 하였거나 또는 자금 · 설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원 · 위탁하였을 뿐인 정도 등에 그치는 것으로는 **부족**하고,
- (3) **발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시 · 부가 · 보**

완한 자, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화한 자, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언·지도를 통하여 발명을 가능하게 한 자 등과 같이 **기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여** 하기에 이르러야 비로소 공동 발명자에 해당한다.

- (4) 또한 직무발명보상금 청구사건에서 발명자에 해당하는지 여부는 특허출원서의 발명자란의 기재와 관계없이 실질적·객관적으로 판단하여야 하고(대법원 2011. 12. 13. 선고 2011도10525 판결 참조), **그 증명책임은 이를 주장하는 사람에게 있다.**"

## 2. 연속된 개량발명 관련 진정한 공동발명자 판단 사례

- (1) 원고가 이 사건 A2 엔진의 개발에 처음부터 참여하였고, 그 후 원고가 피고에게 제출한 발명제안서를 기초로 이 사건 특허발명이 원고를 공동발명자 중 한 명으로 하여 출원하여 특허 등록된 사실 + 발명제안서에 기재된 발명의 내용 및 도면이 이 사건 특허발명의 명세서와 상당부분 일치하는 사실은 인정된다.

- (2) 원고는 이 사건 A2엔진을 개발하면서 A2엔진 재생로직에서 DPF가 최적화된 조건에서 작동하도록 시험하고, 이를 통해 구체적인 수치를 찾는 '캘리브레이션(Calibration)' 업무에 참여하였는데, 그 후 A2엔진 개발이 완료되자 A2엔진에 적

용된 로직 등을 마치 자신이 발명한 것처럼 발명제안서로 작성하여 피고에게 제출한 것으로 보일 뿐이고,

- (3) 그 인정사실만으로는 원고가 직무발명으로서 이 사건 특허발명의 창작에 실질적으로 기여하였다고 볼 수 없으며, 달리 원고가 피고의 직무와 관련하여 이 사건 특허발명의 창작에 실질적으로 기여하여 이 사건 특허발명에 이르렀음을 인정할 증거가 없다.

#### (4) 구체적 기술사상 판단

##### A. DPF 재생 관련 기술적 사상의 개념

가) A사상: 재생 중 아이들 진입 시 산소 농도 조절

나) B사상: 매연량에 따라 산소농도 이원화

다) C사상: 재생 중 아이들 진입 시 전제조건 없이 일정 시간 지난 후 재생

탈출

라) C'사상: 아이들 상태와 무관하게 DPF 전단 온도가 일정 온도 이하인 상

태에서 일정 시간 지난 후 재생탈출

마) D사상: 잔존 매연량이 일정치 이하가 되면 재생 종료

B. 기술사상 결합의 구체적 실현 형태

가) 선행 J엔진: A+C'+D

나) 선행 R엔진: A+B+C+D

다) 이 사건 A2엔진: A+B+C'+D

C. 특허법원 판단 요지

원고는 이 사건 A2엔진을 개발하면서 A2엔진 재생로직에서 DPF가 최적화된 조건에서 작동하도록 시험하고, 이를 통해 구체적인 수치를 찾는 '캘리브레이션(Calibration)' 업무에 참여하였는데, 그 후 A2엔진 개발이 완료되자 A2엔진에 적용된 로직 등을 마치 자신이 발명한 것처럼 발명제안서로 작성하여 피고에게 제출한 것으로 보일 뿐이다. 이 사건 A2엔진: A+B+C'+D 로직의 특허발명의 창작에 실질적으로 기여하였다고 볼 수 없다.

첨부: 특허법원 2021. 11. 26. 선고 2021나1008 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)