

## 직무발명보상청구소송의 난제 소멸시효 소멸시효 기산일과 완성여부



직무발명보상금청구권은 채권이고, 따라서 일반 채권의 소멸시효 10년이 경과하면 더 이상 행사할 수 없습니다. 그런데 특허권존속기간이 출원일부터 20년, 특히 의약, 농약과 같이 존속기간연장대상인 경우 25년인 것과 비교하면, 직무발명보상금청구권은 10년이 지나면 더 이상 행사할 수 없기 때문에 특허의 후반상황을 반영하기 어렵다는 문제가 있습니다. 의약발명특허는 직무발명 승계일로부터 10년을 지나서 특허등록이 되는 경우도 있고, 20년에 더해 연장된 특허존속기간이 5년인 경우도 자주 있을 뿐만 아니라 직무발명을 실시하는 제품의 발매시기도 출원일부터 10년을 지난 경우가 많습니다.

직무발명보상은 출원보상, 등록보상, 실적(실시)보상, 처분보상으로 나누는 것이 일반적입니다. 특허청 및 발명진흥회에서 배포한 표준모델규정도 그와 같습니다. 한편, 구 특허법과 발명진흥법에서는 종업원 직무발명자는 사용자에게 직무발명을 양도하는 대가로 "정당한 보상"을 청구할 수 있고, 그 보상액은 "직무발명에 의하여 사용자 등이 얻을 이익"을 반드시 고려해야 한다고 시종일관 규정하고 있습니다.

그런데, 예를 들어, 직무발명 승계일로부터 15년이 지난 후 실시하거나 기술이전 등 처분하여 사용자가 직무발명에 의한 이익을 얻은 경우, 그로부터 5년 전에 미리 장래의 사용자 이익을 고려하여 보상액을 정할 수 있을까요? 현실적으로 직무발명의 실시 또는 처분 전에 미리 실시보상이나 처분보상을 청구할 수 없다는 점은 분명합니다.

한편, 무슨 이유로 출원일로부터 10년이 지난 후 특허등록한 경우라면 등록보상청구권도 소멸시효 완성으로 더 이상 청구할 수 없을 것입니다. 미리 청구해야 하고, 그와 같은 청구에 어떤 법률적 장애도 없다는 주장과 판결내용은 공허합니다. 등록여부가 확실하지도 않는 상황에서 등록보상을 미리 청구해야 한다는 입장은 너무 형식논리적입니다.

마찬가지로 15년이 지나 직무발명의 실시 또는 처분을 통해 사용자가 **"직무발명에 의한 이익"**을 얻는 경우라면 직무발명자는 그 전까지 사용자의 이익을 고려한 직무발명보상을 청구할 수 없었습니다. 현재 판결은 청구할 수 있었다는 입장입니다. 특별한 사정이 없는 한 10년이 경과하면 더 이상 직무발명보상금을 청구할 수 없다고 봅니다.

판결은 예외적으로 보상규정에 실시 또는 처분 등 사유가 발생한 후 실적보상 또는 처분보상을 한다는 규정이 있는 경우에만 그동안 청구할 수 없었던 법률적 장애가 있기 때문에 그 사유 발생까지 소멸시효가 중단된다는 입장입니다. 그와 같은 규정이 없는 경우에는 소멸시효 중단사유가 없다고 봅니다.

실적 또는 처분 보상규정이 있는지 여부에 따라 직무발명보상청구권을 행사할 수 있거나 또는 반대로 할 수 없다는 식으로 달리 취급합니다. 형식논리상 맞지만 진심으로 납득하기 어렵습니다.

15년이 지난 후 실시하거나 처분한 내용을 그로부터 5년 전에 미리 알 수 없다는 점도 동일하고, 현실적으로 일어나지도 않은 실시 또는 처분을 반영한 보상금을 5년 전에 미리 청구할 수 없다는 점도 같습니다. 그럼에도 사용자 회사에서 실적보상규정을 두고 있는지 여부에 따라, 사용자의 선택에 따라, 우연한 사정에 따라, 종업원의 직무발명보상청구권이 소멸하거나 하지 않게 되는 정반대의 결론에 도달한다는 것이 현재 판결의 취지입니다. 종업원 발명자를 보호하는 강행법규의 제도적 취지와 맞지 않습니다. 법령과 정부에서 직무발명자에게 실적보상을 하도록 권장하는 것과 반대로 판결은 사용자에게 실적보상규정을 폐지하라고 부추기는 것과 다름 없습니다.

판결과 배치되지만, 줄견으로는 실적보상규정이 없는 경우에도 소멸시효가 중단된 것으로 봄이 타당하다고 생각합니다. 법령상 직무발명보상금을 직무발명의 실시 또는 처분을 통해 사용자가 "**직무발명에 의한 이익**"을 고려해야 하는데, 직무발명의 실시 또는 처분의 발생하기 전에는 현실적 가능하지 않으므로 직무발명보상청구권을 행사하는데 장애가 있고, 그 장애는 법률에 근거를 둔 법률상 장애로 소멸시효 중단사유에 해당한다고 볼 수 있습니다.

직무발명보상은 직무발명을 사용자에게 양도한 대가로 받을 수 있는 정당한 보상이고, 그 보상액도 사용자가 직무발명으로 얻는 이익 중 일부를 나누는 것입니다. 직무발명의 실시 또는 처분을 통해 얻은 사용자 이익에 대해서도 현실적으로 종업원 발명자가 정당한 보상을 청구할 수 있어야 합니다. 실제 가능하지 않다는 점이 분명한데도 미리 청구하지 않았다는 사정을 들어 소멸시효가 완성되었으므로 더 이상 직무발명보상청구권을 행사할 수 없다고 말한다면 누가 진심으로 승복할 수 있을까요?

변호사/변리사, 발명자 중심 보상청구소송, 다수사건 A~Z 수행, 소송비용경감 전략

---

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