

발명자 인정요건, 발명자 공헌도, 각 공동발명자의 기여도 입증방안 - 공동발명자의 연  
대 중요, 구체적 증거자료 사전 준비 등 직무발명보상청구 소송의 가장 중요한 포인트



통상 퇴직 후 회사를 상대로 직무발명 보상금 청구소송을 제기합니다. 그런데 공동 발명자 중 일부는 그 당시에도 재직 중인 경우가 많습니다. 회사는 퇴직한 종업원으로부터 발명자 보상금 청구소송이 제기되면 우선 진정한 발명자에 해당하는지, 발명에 대한 기여율은 어느 정도인지를 파악합니다. 특허담당자 뿐만 아니라 재직 중인 공동 발명자들에게 정보를 모아 검토하고 평가합니다.

직무발명 보상금청구권은 진정한 직무발명자에게만 인정됩니다. 따라서, 진정한 직무발명자에 해당하는지를 정확하게 판단하는 것으로부터 출발해야 합니다. 특허법리상 발명자는 특허청구범위에 기재된 기술내용(발명)의 창작에 실질적으로 기여한 사람입니다. 하나의 청구항에 하나의 발명이 성립되므로, 각 청구항 별로 각각 실질적 기여가 인정되는지

여부를 기준으로 판단합니다. 단 하나의 청구항 발명에 대한 기여가 인정되는 경우에도 그 특허 전체의 공동발명자로 인정됩니다.

발명자는 발명행위에 실질적으로 기여한 자입니다. 형식적 직책이나 담당업무 보다 실질적 기여가 중요합니다. 그 사람이 기여한 내용을 제외하면 발명을 할 수 없었을 것으로 판단되면 진정한 발명자에 해당합니다. 외부에서는 정확히 알기 어렵지만, 발명을 같이 했던 공동발명자들이라면 잘 알고 있습니다. 여기에 특허법 전문가와 함께 검토해 보면, 단독 발명자인지, 공동 발명자인지, 발명자가 아닌지 여부를 판단할 수 있습니다. 나아가 공동발명자들 사이 각자의 기여도까지 산정할 수 있습니다.

한편, 특허법리상 특허증 및 특허출원서에 발명자로 기재되어 있다는 점만으로 부족합니다. 발명자로 주장하는 자에게 입증책임이 있기 때문입니다. 회사 입장에서는 퇴직 연구원이 진정한 발명자에 해당하지 않는다고 주장할 것입니다. 따라서 구체적 자료를 가지고 발명자임을 입증할 준비를 해야 합니다.

여기서 발명에 관여한 다른 공동 발명자가 중요한 영향을 미칠 수 있습니다. 직무발명 보상금 청구소송을 제기한 연구원을 도와줄 수도 있고, 반대로 회사 입장에서 예전 동료 를 적극 공격할 수도 있습니다.

잘 알려진 실제 사례도 있습니다. 화학공정 관련 직무발명으로 회사에 막대한 이익을 안겨준 직무발명자가 퇴사 후 회사에 대해 거액의 직무발명보상금 청구소송을 제기하자, 회사에서는 재직 중인 부하직원이자 공동발명자의 적극적인 도움을 받아 퇴직한 팀장은 발명자 이름을 올렸지만 발명에 실질적으로 기여한 바가 없다고 항변하였고, 그와 같은 방어전술이 성공하여 직무발명보상금을 한 푼도 주지 않았습니다.

만약 재직 중 부하직원 공동발명자가 퇴직자와 같이 직무발명보상금청구소송을 하거나 또는 같은 공동발명자 입장에서 소극적 도움이라도 주거나 최소한 회사를 도와 퇴직자를 적극적으로 공격하지만 않았다면 그 소송 결과가 크게 달라졌을 것입니다.

직무발명자라면 회사에 대해 직무발명 보상금 청구소송을 제기하기 전 특허법상 진정한 발명자인지 객관적으로 평가해 보고, 특허법 전문가의 검증을 거친 다음, 소송에서 어떻게 입증할지 구체적 입증계획과 구체적 입증자료를 잘 준비한 다음, 예상되는 회사의 공격을 방어할 방안도 마련해야 하는데, 이때 공동발명자로 판단되는 동료들의 협력이 매우 중요하다는 점을 명심해서 그들과 연대하는 방안을 적극적으로 모색해 보아야 할 것입니다.

발명자 자격에 대한 입증방안과 구체적 자료준비도 없을 뿐만 아니라 공동발명자의 협력 약속도 받지 못한 상태에서 무턱대고 회사에 대한 직무발명 보상금 청구소송부터 제기한다면, 언제 허물어질지 모르는 부실한 토대에 모래성을 쌓는 것과 다를 없습니다.

변리사25년/변호사17년, 특허심판소송, 민형사소송, 손해배상, One-Stop Service

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