

[직무발명보상] 직무발명에 대한 정당한 보상 관련 법리 및 실무적 포인트



특허법원 2018. 6. 22. 선고 2018나1176 판결 중 직무발명에 대한 보상 관련 법리를 실무적 관점에서 정리하면 다음과 같습니다.

1. 사용자는 직무발명을 승계하지 않더라도 그 직무발명을 무상으로 실시할 수 있는 통상실시권을 갖는다.
2. 사용자가 직무발명을 승계한 경우 직무발명에 대한 통상실시권을 넘어 직무발명을 독점적, 배타적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 이익이 있는 경우에만 직무발명자는 사용자에게 정당한 보상을 청구할 수 있다.
3. 이때 사용자의 이익은 회계상 이익을 의미하는 것은 아니고, 직무발명 자

체에 의한 이익을 의미한다.

4. 사용자가 직무발명에 대한 특허권을 보유하고 있다는 사정만으로 사용자의 사용자에게 직무발명으로 인한 독점적, 배타적 이익이 있다고 추정할 수 없다.
5. 직무발명에 대한 정당한 보상을 청구하는 직무발명자가 사용자의 독점적, 배타적 이익이 있다는 점을 입증해야 한다.
6. 사용자가 직무발명을 실시하지 않더라도 직무발명 특허의 존재로 인해 경쟁회사로 하여금 직무발명을 실시하지 못하게 하여 사용자의 매출이 증가하였다면 직무발명으로 인한 사용자의 이익으로 평가할 수 있다.
7. 사용자는 물론 경쟁회사도 직무발명을 실시하지 않았고, 직무발명 출원 당시 다양한 대체기술이 존재하여 경쟁회사가 그 대체기술을 실시할 수 있었다면 경쟁회사에서 직무발명을 실시하지 못함으로써 사용자의 매출증가 또는 이익증가를 상정할 수 없으므로, 직무발명으로 인한 사용자의 독점적, 배타적 이익을 인정할 수 없다.
8. 직무발명의 특허에 대한 무효사유가 있다는 사정만으로 사용자의 독점적, 배타적 이익이 없다고 단정할 수 없다.

9. 그러나 직무발명이 직무발명 출원 당시 이미 공지된 것이어서 이를 자유롭게 실시할 수 있었고 경쟁회사도 그와 같은 사정을 용이하게 알 수 있었다면 사용자의 독점적, 배타적 이익을 인정할 수 없다.

- 현재 실무상 직무발명자에 대한 출원보상, 등록보상은 위와 같은 법리에 따라 사용자에게 직무발명으로 인한 독점적, 배타적 이익이 있는지, 사용자에게 보상의무가 있는지 여부를 판단하지 않고, 일괄적으로 지급되는 것이므로, 직무발명에 대한 정당한 보상과는 그 카테고리가 다른 것으로 평가할 수 있음. 법리상 직무발명보상은 사용자가 얻을 이익을 반영한 실적보상이 유일함. 일괄적으로 지급하는 출원보상과 등록보상은 직무발명보상에 관한 법리와 관계없으므로 특허법 및 발명진흥법에 따른 직무발명보상에 해당하지 않음.

이공계 변호사/변리사, 발명자 중심 보상청구소송, 다년간 업무경험, 소송비용부담 경감

T. 02-591-0657 E. kkh@kasanlaw.com H. www.kasanlaw.com