

M&A, 영업양수도 등 소속회사 변경 시 누구에게 직무발명보상청구를 할 수 있는가? -

사용자의 직무발명보상금 채무승계 여부 및 지급의무자 변경 여부: 대법원 2010. 11. 11.

선고 2010다26769 판결



1. 직무발명 당시 사용자 A회사의 책임범위: 원칙적으로 M&A 당시까지 직무발명으로 인해 발생한 사용자 이익 범위로 책임 제한

대법원 2010다26769 판결 - "사용자가 직무발명을 제3자에게 양도한 이후에는 더 이상

그 발명으로 인하여 얻을 이익이 없을 뿐만 아니라, 직무발명의 양수인이 직무발명을 실

시함으로써 얻은 이익은 양수인이 처한 우연한 상황에 따라 좌우되는 것이어서 이러한

양수인의 이익액까지 사용자가 지급해야 할 직무발명 보상금의 산정에 참작하는 것은 불

합리하므로,

사용자가 직무발명을 양도한 경우에는 특별한 사정이 없는 한 그 양도대금을 포함하여

양도시까지 사용자가 얻은 이익액만을 참작하여 양도인인 사용자가 종업원에게 지급해야 할 직무발명 보상금을 산정해야 한다.

2. M&A 과정에서 직무발명에 대한 가치평가 후 양도한 경우: 직무발명 특허에 대한 양도대금이 있는 경우에는 통상의 기술이전과 동일하게 평가

그 양도대금이 사용자의 이익에 포함됩니다. M&A라고 해서 달라질 것은 없습니다. 이 쟁점에 관한 위 대법원 판결의 관련 부분을 인용하면 다음과 같습니다. “원고와 피고 사이에 피고가 얻을 이익액을 기준으로 하여 이 사건 발명에 대한 보상금을 산정하기로 하는 별도의 새로운 약정이 있었다는 등의 특별한 사정이 없는 한, 이 사건 발명으로 인하여 얻을 이익액만을 참작하여 산정한 직무발명 보상금 상당액을 지급할 의무가 있다. 그럼에도 원심은 이 사건 발명의 양수인 피고에게 발생하였거나 발생할 이익액을 참작하여 피고가 원고에게 지급해야 할 이 사건 양도대금의 액수를 산정하고 말았으니, 여기에는 이 사건 권리의 양도대금 산정에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다.”

3. 직무발명을 개별적으로 양수한 B회사의 책임범위: 원칙적으로 통상의 기술이전과 동일하게 직무발명 보상금에 관한 책임 없음

개별적 기술이전과 구별되는 M&A로 양도인의 채권채무를 모두 포괄적으로 승계한 경우라면 직무발명보상금 청구권도 채무로서 일반 승계한 것으로 보아야 합니다. 이와 같은 경우라면 전 사용자 A는 양도 시점까지 범위에서, B회사는 양도 전 범위에서는 A회사와 연대하여, 그 이후 범위에서는 B 단독으로 종업원에게 직무발명 보상을 지급할 책임이 있다 할 것입니다.

4. 통상적 합병의 경우

상법 제235조(합병의 효과) "합병 후 존속하는 회사 또는 합병으로 설립된 회사는 합병으로 소멸된 회사의 권리의무를 승계한다." 포괄승계를 정한 강행규정입니다.

합병으로 소멸하는 회사의 권리의무는 그 성질상 이전을 허용하지 않는 것을 제외하고 사법상의 관계나 공법상의 관계를 불문하고 모두 법률상 당연히 존속회사 또는 신설회사에 승계됩니다. 설령 당사자 사이 합병계약으로 소멸되는 회사의 채무를 존속회사가 승계하지 않는다는 특약이 있더라도 효력이 없습니다.

합병되어 소멸한 회사 재직 중 직무발명을 완성한 직무발명자는 합병으로 소멸된 회사에

대한 직무발명보상청구권을 갖는데, 그 직무발명보상청구권을 행사하기 전, 또한 소멸시효 완성으로 소멸되기 전에 합병으로 벤처회사가 인수 합병으로 소멸된 경우, 종업원 직무발명자는 합병 후 존속회사 또는 신설회사에 대해 직무발명보상청구권을 행사할 수 있습니다.

5. M&A 시 직무발명 보상금 쟁점 - 우발적 채무: 반드시 체크할 것

B회사 입장에서는 직무발명 보상금은 예상하지 못한 우발적 채무에 해당할 수 있습니다. 이와 같은 예상하지 못한 채무를 회피하기 위해서는 M&A 과정에서 직무발명에 관한 Due Diligence를 정확하고 철저하게 수행해야 합니다. 현실적으로 전문가에게 관련 업무를 의뢰하여 철저한 Due Diligence를 하는 경우는 거의 없습니다. 만약, M&A대상 기업이 그 핵심 자산이 기술과 IP 중심인 벤처기업이라면 향후 발생할 수 있는 직무발명 보상금으로 인한 우발적 채무의 규모가 심대한 경우도 있을 것입니다. 따라서, 장기적 관점에서 직무발명에 관한 리스크를 철저하게 조사 검토하는 것이 꼭 필요합니다.

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

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