

해외등록특허에 대한 종업원 직무발명자의 보상청구권 인정 + 해외등록특허에 대한 보상청구권의 10년 소멸시효의 기산점 - 국내특허 직무발명 승계일 및 보상일 기준으로 국내특허와 동일하게 통일적으로 적용, 해석함.



1. 대법원 2015. 1. 15. 선고 2012다4763 판결 - 직무발명 법률관계는 해외특허의 경우도 국내법에 따라 통일적으로 적용, 해석해야 함

직무발명에서 특허를 받을 권리의 귀속과 승계, 사용자의 통상실시권의 취득 및 종업원의 보상금청구권에 관한 사항은 사용자와 종업원 사이의 고용관계를 기초로 한 권리의무 관계에 해당한다.

따라서 직무발명에 의하여 발생하는 권리의무는 비록 섭외적 법률관계에 관한 것이라도 그 성질상 등록이 필요한 특허권의 성립이나 유효·무효 또는 취소 등에 관한 것이 아니며

서, 속지주의의 원칙이나 이에 기초하여 지식재산권의 보호에 관하여 규정하고 있는 국제사법 제24조의 적용대상이라 할 수 없다.

**직무발명에 대하여 각국에서 특허를 받을 권리**는 하나의 고용관계에 기초하여 실질적으로 하나의 사회적 사실로 평가되는 동일한 발명으로부터 발생한 것이며, 당사자들의 이익보호 및 법적 안정성을 위하여 직무발명으로부터 비롯되는 법률관계에 대하여 고용관계 준거법 국가의 법률에 의한 통일적인 해석이 필요하다.

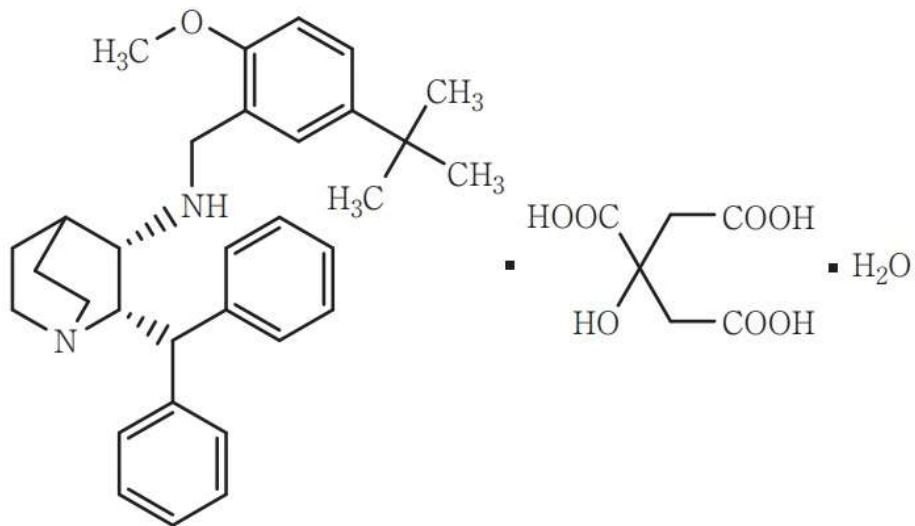
## **2. 일본 최고재판소 Hitach 사건 판결 - 해외등록 특허도 직무발명보상청구 대상**

일본 대법원은 종업원 직무발명자는 (1) **국내 특허뿐만 아니라 해외특허에 관한 직무발명보상금을 청구할 수 있고**, (2) 사용자에게 외형적으로 로열티 수입이 전혀 발생하지 않는 무상의 포괄적 크로스 라이선스의 경우에도 사용자 이익을 인정할 수 있으므로 그것을 근거로 직무발명 보상을 청구할 수 있으며, 이 때 (3) 사용자의 이익은 크로스 라이선스가 없었다면 크로스 라이선스의 상대방에게 지불해야 할 로열티 상당액이고, (4) 구체적으로는 사용자 자기실시 유형에서 자주 활용하는 가상의 라이선스 계약을 상정하여 직무발명으로 인한 로열티 수익을 산출할 수 있다고 명시적으로 판결하였습니다.

3. 해외등록특허 보상규정이 없는 경우 - 일본 동경지재 2018. 9. 14. 선고 평성20년(와)

제17070호 판결

가. 동물약품 Cerenia (성분명 Maropitant citrate0 신약발명



나. 실시보상 규정이 없는 상황에서 직무발명 등록보상과 소멸시효 기산점

회사 직무발명 보상규정: 출원보상 - 1만엔, 등록보상 - 2만엔, 실시보상 규정 없음

(1) 1997. 5. 2. 일본 국내 특허등록

- (2) 일본법원 판결 : 특허등록일 다음날인 2007. 5. 3.부터 10년의 소멸시효 기산됨
- (3) 회사 2006년 구미지역 제품 발매, 2011년 일본 내 제품 발매
- (4) 사규에 직무발명의 실적보상 규정 없지만 회사에서 2007년 5월 직무발명자에게 200만엔 포상 결정, 2007년 연말 위 포상금 중 5천엔 지급 사실 입증됨
- (5) 일본법원 판결 : 200만엔 포상금 지급 사실 - 소멸시효 중단사유로 판단함 + 따라서 포상금 지급 사실 입증된 2007년 연말 그 이후 2008. 1. 1.부터 소멸시효 기산, 늦어도 2017. 12. 31. 소멸시효 완성

#### 다. 해외등록특허와 직무발명보상청구권의 소멸시효 기산점

##### 일본 판결요지

- (1) 해외특허를 받을 권리의 양도와 직무발명 보상청구권의 준거법 - 국내법 (일본법)
- (2) 소멸시효 관련 적용법도 국내법 (일본법)
- (3) 해외특허에 대한 직무발명 보상청구권 소멸시효 기산일도 국내특허와 동일하게 국내법에 따라 판단

(4) 결론: 해외특허 관련 직무발명보상청구권의 소멸시효 기산일도 국내특허 직무발명의 승계일 원칙, 출원보상, 등록보상, 다른 명목의 보상 있는 경우 - 그 보상 중 가장 늦은 날 다음날로부터 기산

라. 실시보상, 실적보상 규정 없는 경우 - 해외특허 등록보상 등 최후의 보상일로부터 직무발명보상청구권의 소멸시효 기산

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)