

직무발명의 자기실시를 이유로 전직 연구소장의 직무발명보상청구소송 - 사용자의 공지  
기술, 미실시 주장 및 독점적, 배타적 이익 부존재 주장 인정: 특허법원 2019. 8. 29. 선  
고 2018나2308 판결



#### 사용자 회사의 주장요지

- (1) 해당 직무발명을 실시하지 않음
- (2) 신규성 결여하는 등록무효 사유 존재 + 제3자가 해당 무효사유를 쉽게 알 수 있음

→ 공지기술

- (3) 공지기술로 무상의 통상실시권을 넘어서는 독점적 배타적 이익을 얻을 수 없음
- (4) 직무발명 관련 보상 의무 없음

## 특허법원 판결요지

### 보상청구권 요건 및 입증책임

한편 사용자가 직무발명에 대한 통상실시권을 가지는 것을 넘어 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리나 특허권을 승계하면 종업원은 사용자에게 대해 정당한 보상을 받을 권리를 갖지만, 사용자가 직무발명에 관한 특허를 보유한다는 사정만으로 당연히 직무발명으로 인하여 독점적·배타적 이익을 얻을 것으로 추정할 수는 없고, 사용자가 직무발명에 대하여 특허를 받을 권리를 승계함으로써 통상실시권으로 인한 이익을 넘어 독점적·배타적 이익을 얻을 것이라는 점과 그 이익액에 대한 증명책임은 직무발명보상금을 주장하는 종업원에게 있다.

### 최초 등록 특허발명(정정 전) 관련 검토 및 판단

- (1) 정정 전 직무발명 특허청구항 - 신규성 결여, 등록무효 사유 존재
- (2) 특허등록 전에 경쟁업체에서 직무발명과 동일한 구성의 제품을 개발하여 발매함
- (3) 직무발명은 공지기술에 해당함
- (4) 사용자에게 독점적, 배타적 이익 없음

### 특이사항 - 직무발명의 특허에 대한 정정 + 정정의 무효사유 해소 여부 검토

(1) 정정 후 직무발명 관련 검토

(2) 정정 후 직무발명은 신규성 충족 BUT 진보성 흠결 무효사유 존재

### 종합적 결론 - 직무발명보상청구권 불인정

#### 라. 검토결과 정리

위에서 살펴본 바와 같이 피고가 이 사건 정정 후 제5 특허발명을 실시한 것으로 보이지 않는다. 나아가 이 사건 정정 전 제5-1, 5-2 특허발명은 선행발명과 동일하여 신규성이 부정되는 무효사유가 존재하는 점, 피고와 경쟁 관계에 있는 제3자도 이 사건 정정 전 제5-1, 5-2 특허발명에 위와 같은 무효사유가 있음을 쉽게 알 수 있었을 것으로 보이고, 실제로 이 사건 제5 특허발명의 등록 전에 피고의 경쟁회사인 주식회사 E가 이 사건 정정 전 제5-1, 5-2 특허발명과 실질적으로 동일한 구성을 가진 제품을 개발하여 출시한 점, 이 사건 정정 후 제5-1 특허발명은 통상의 기술자가 선행발명 또는 선행발명에 순차적으로 데이터를 전송하는 주지관용기술을 결합하여 쉽게 발명할 수 있어 진보성이 부정된다는 이유로 특허등록이 무효로 되었고, 이 사건 정정 후 제5-2 특허발명에도 동일한 무효사유가 존재하는 것으로 보이는 점 등에 비추어 보면, 원고가 제출한 증거들만으로는 이 사건 정정 후 제5 특허발명으로 인하여 경쟁회사가 이를 실시할 수 없게 됨으로써 피고의 매출이 증가하는 등으로 피고가 독점적·배타적 이익을 얻었다는 점을 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

변리사 24년/변호사 16년, 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)