

## [직무발명보상청구 - 1] 실무적 포인트 몇 가지 정리



1. 회사에서 직원으로부터 입사시 또는 퇴사시 직무발명 보상금 청구를 하지 않겠다, 이미 받은 보상이 전부이고 더 이상의 보상청구는 하지 않는다는 약정서, 확인서, 서약서 등을 받아도, 그와 같은 계약은 법적으로 원칙적으로 효력이 없습니다. 직무발명자의 보상금 청구권 규정은 **강행규정**으로 이에 반하는 계약, 사규, 직무발명 관리규정, 보상규정 등은 모두 **무효**입니다.
2. 직원이 재직 중 직무발명 관련된 보상, 승진 기회, 교육기회 부여 등 다양한 인센티브를 이미 받았다고 해도, 직무발명 보상금을 청구하는데 장애가 되지 않습니다. 직무발명보상청구 자체를 방해하지 않고, 다만 직무발명 보상금액을 산정할 때 그와 같은 사정을 고려할 뿐입니다.
3. 직무발명 관리규정, 사규, 입사 계약서 등에 '재직시 완성한 발명은 즉시 회사에

귀속된다' 등등 **자동승계** 규정을 명시적으로 두더라도, 사용자가 직무발명을 항상 자동 승계하는 것은 아닙니다. 통상 직무발명 보고, 승계여부 심사, 승계통지라는 과정을 거쳐 승계됩니다. 따라서, 직원이 직무발명을 회사에 보고하지 않고 무단 출원한 경우, 권리승계 절차를 거친 적이 없으므로 사용자는 승계인 지위에서 권리주장을 할 수 없는 경우도 있습니다.

4. 직무발명이 특허 출원되지 않거나, 또는 발명자로 기재되지 않는 경우에도, 진정한 발명자라면 직무발명보상금 청구권이 있습니다. 다만, 직무발명보상소송에서 직무발명자는 자신이 진정한 발명자라는 사실을 입증해야 하는 **입증책임**을 부담합니다. 발명일로부터 수년이 지났을 뿐만 아니라 퇴사한 이후에 연구개발 및 발명 사실을 **구체적 증거자료**로 입증하는 것은 것이 실무상 매우 어렵습니다. 직무발명자는 적어도 기본적 자료는 있어야 하고 동료 연구원들의 협조를 받아야만 가능할 것입니다.

5. 산학협력연구의 결과, 회사 단독 명의로 출원, 등록된 특허발명에 대해 대학교수 등이 진정한 공동 발명자로 판명되어 그 특허발명에 대한 보상금을 청구하는 사례가 종종 있습니다. 미국사례이지만 대학에서 회사에 대해 소송을 제기하여 거액을 받은 경우가 있습니다. 우리나라에서도 가능한 사안입니다. 특히, 최근 대법원 판결에서 공유특허권 분할청구를 인정한 것 등을 고려하면 대학교수 등 외부 공동발명자가 회사에 대해 일정한 보상을 청구할 수 있고, 회사로서는 그와 같은

이익분배 요구를 무시할 수 없다고 생각합니다.

6. 직무발명 특허권이 **크로스 라이선스**에 활용된 경우 및 외부에 드러난 로열티 수입이 전혀 없는 경우에도 직무발명 보상을 청구할 수 있습니다. 특허풀과 표준 특허에서 특허 로열티 수입을 기준으로 직무발명 보상을 산정한 것과 유사하다 생각합니다.

7. 사용자는 직무발명에 대해 무상의 통상실시권을 갖기 때문에, 그 범위를 넘어선 독점적 지위에서 추가 발생하는 사용자의 이익을 전제로 직무발명 보상을 인정됩니다. 따라서 직무발명 특허발명이 제3자가 자유 실시할 수 있는 공지기술과 같다면 독점적 지위가 인정될 수 없습니다. 즉 공지기술이라는 무효사유가 있다면 직무발명보상이 인정되지 않습니다.

8. 그러나, 설령 무효사유가 있는 경우에도 공지기술만 아니라면 그 특허무효 확정 전까지 여전히 특허권자의 독점적 이익이 인정되고, 따라서 무효사유가 있는 경우에도 직무발명 보상금 청구의 대상이 됩니다. 대법원 2017. 1. 25. 선고 2014다 220347 판결의 요지를 정리하면 다음과 같습니다.

A. (1) 직무발명이 공지된 기술이거나 공지된 기술로부터 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는 등의 **특허무효사유**가 있고, (2) 경쟁관계에 있는 제3자도 그

와 같은 사정을 **용이하게 알 수 있어서**, (3) 사용자가 **현실적으로 그 특허권으로 인한 독점적, 배타적 이익을 전혀 얻지 못하고** 있다고 볼 수 있는 경우  
(3가지 요건을 모두 충족한 경우) – 직무발명 보상의무 없음

B. 그 외는 단지 직무발명에 대한 특허에 무효사유가 있다는 사정만으로는 특허권에 따른 독점적, 배타적 이익을 일률적으로 부정하여 직무발명보상금의 지급을 면할 수는 없음

C. 다만, 직무발명 특허의 무효사유는 특허권으로 인한 독점적·배타적 이익을 산정할 때 참작요소로 고려할 수 있음

9. 사용자가 직무발명을 직접 적용하여 실시하지 않더라도 특별한 경우에는 보상의무가 인정될 수 있습니다. 대법원 2017. 1. 25. 선고 2014다220347 판결에서도, 사용자가 **직무발명을 직접 실시하지 않고 있더라도 사용자 제품이 직무발명 실시제품의 수요대체품에 해당하여** 직무발명의 **특허권에 기하여 경쟁 회사로 하여금 직무발명을 실시할 수 없게 함**으로 인한 이익이 있다고 추인할 수 있으므로, 사용자가 직무발명을 직접 실시하지 않은 사정만으로 보상금 지급의무를 전부 면할 수는 없으나 이는 독점권 기여율의 산정에서 고려할 수 있으며, 경쟁 회사들도 직무발명과 다른 독자적인 방법을 사용하는 제품을 생산하고 있는 것으로 보이므로, 경쟁 회사들이 직무발명을 실시할 수 없게 함으로써 얻은 사용자의 이익이

전혀 없다고 평가할 수는 없으나 그 액수는 상당히 적을 것으로 보이는 사정 등을 감안하여 독점권 기여율을 산정하였습니다.

10. **직무발명자는 소송비용을 패소한 회사에서 회수할 수 있습니다.** 소송비용을 패소자가 부담하는 원칙에 따라, 승소자는 인지대 등 관납료 뿐만 변호사 비용까지 패소자로부터 모두 회수할 수 있습니다. 직무발명 보상금 청구의 명확한 근거와 자료가 있다면, 직무발명자는 직무발명 보상금뿐만 아니라 나중에 직무발명보상금 소송비용까지 회수할 수 있습니다.

변호사/변리사, 발명자 중심 보상청구소송, 다수사건 A~Z 수행, 소송비용경감 전략

---

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