

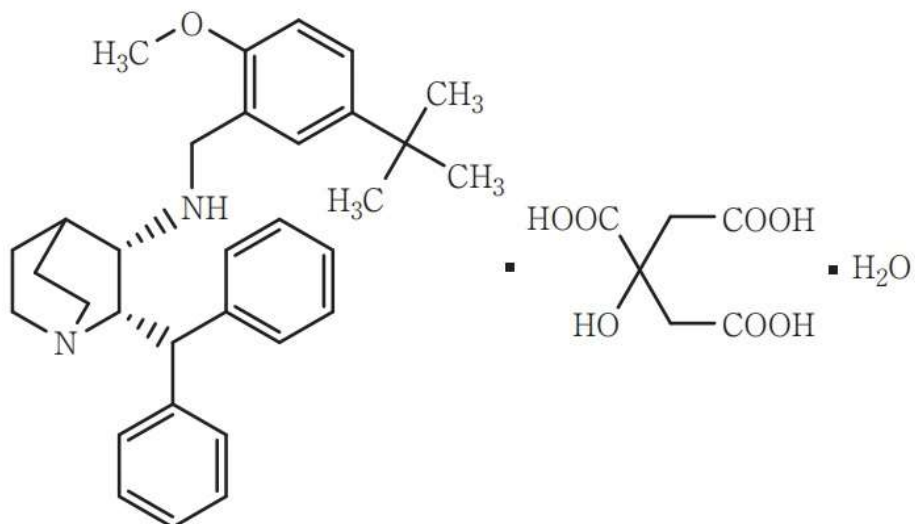
[직무발명보상] 실시보상 규정 없는 상황, 해외특허등록 관련 직무발명 보상청구권의 소

멸시효 기산일 판단 - 국내특허 발명승계 및 보상일 기준, 해외특허 관련 별도 기준 없

음: 일본 동경지재 2018. 9. 14. 선고 평성20년(와) 제17070호 판결



1. 동물의약품 Cerenia (성분명 Maropitant citrate0 신약발명



2. 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

3. 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

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

첨부: 일본 동경지재 2018. 9. 14. 선고 평성20년(와) 제17070호 판결

이공계 변호사/변리사, 발명자 중심 보상청구소송, 다년간 업무경험, 소송비용경감

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