

[직무발명보상청구소송] 사용자 자기실시 상황에서 독점적 이익 불인정 + 직무발명보상

의무 불인정: 서울중앙지방법원 2017. 7. 21. 선고 2015가합3186 판결



- 사용자에게 무상의 통상실시권을 넘어서 독점적 이익이 있어야 직무발명보상청구권 인정됨 + 직무발명보상을 구하는 직무발명자에게 사용자의 독점적 이익에 관한 입증책임 있음

종업원 등이 사용자 등의 업무범위 내에서 직무에 관하여 창작한 발명에 관한 권리를 사용자 등에게 승계하게 한 경우, 종업원 등은 사용자 등에게 정당한 보상금을 청구할 권리를 가진다고 할 것이나, 다른 한편 사용자 등은 그 발명에 대하여 무상으로 통상사용권을 가지므로 위 보상금도 사용자 등이 그 발명의 사용으로 인하여 독점배타적으로 향유하고 있는 이익이 있는 경우에 한하여 청구할 수 있다. 그리고 사용자가 직무발명에 대하여 특허권을 승계함으로써 통상실시권을 넘어 직무발명을 배타적·독점적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 발생하는 이익을 얻을 것이라는 점 및 그 액수에 대한 증명책임은 직무발명을 주장하는 자에게 있다.

- 사용자의 관련 특허, 실용신안, 디자인 등록 다수 존재 + 시장에 활용가능한 대체품 및 대체 기술 다수 존재함 + 대상 직무발명 특허권은 연차료 불납으로 이미 소멸 + 특허소멸 전후 사용자의 매출 변화 또는 수익 감소 등 부정적 영향 없음 → 직무발명특허의 독점적 이익 불인정

그런데 확장형 발코니 공사 시 낙하물방지망 설치를 위하여 지지대를 건축물에 고정하는 장치에는 이 사건 특허발명의 대공소공형 및 일자형 브라켓 외에도 평철형 브라켓, 고리볼트, 콘볼트 등 다양한 종류가 존재하고, 피고와 피고의 전·현 대표이사인 G, J도 이 사건 특허발명 이전에 관련된 특허권, 실용신안권, 디자인권을 다수 보유하고 있었다.

그렇다면 피고와 같이 낙하물방지망 설치공사를 하는 업체들 가운데는, 이 사건 특허발명의 방식에 의하지 아니하고 고정장치로 평철형 브라켓, 콘볼트를 사용하는 등으로 자신들만의 방식에 의하여 낙하물방지망을 설치하는 업체가 얼마든지 있을 것이라고 예상할 수 있고, 이 사건 특허발명의 방식이 낙하물방지망을 설치하는 유일한, 혁신적인 방식으로서, 피고에게 특별히 배타적·독점적 이익을 가져다주었을 것이라고는 생각하기 어렵다[이 사건 특허발명에 관한 특허권과 관련 디자인권은 등록료 불납으로 소멸되기까지 하였고, 그럼에도 불구하고 그 권리 소멸이 피고의 매출 내지 이익에 어떤 부정적인 영향을 주었다고 보이지 아니한다. 증인 I은 이 사건 특허발명으로 인하여 피고가 다른 경쟁사들에 비하여 유리한 점은 특별히 없었고, 공사 수주를 위한 경쟁 입찰에서 중요한 요소는 오로지 공사단가일 뿐이라는 취지로 증언하였다(녹취서 12면)].

더욱이 앞에서 본 것과 같이 브라켓을 얼마든지 다른 고정장치로 대체하는 것이 가능한 점, 피고가 일자형 브라켓을 Q를 통하여 제작·사용하고, 평철형 브라켓 등 다른 형태의 브라켓도 다른 회사로부터 상당량을 구입하여 사용한 점, 브라켓을 여러 번 재사용할 수 있는 점 등에 비추어 보면, 이 사건 특허발명에 관한 특허권이 피고가 공사를 수주하는 유일하거나 주된 비결이 되었다거나, 경쟁사업자가 관련 공사를 수주하는 것을 금지할 수 있을 정도의 독점적 이익을 가져다준다고 생각하기 어렵다.

첨부: 서울중앙지방법원 2017. 7. 21. 선고 2015가합3186 판결

이공계 변호사/변리사, 발명자 중심 보상청구소송, 다양한 사건, 소송비용경감

---

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