

[실시보상쟁점] 사용자가 직무발명 미실시 또는 무효사유가 있는 경우에도 종업원의 직무발명 보상금 인정: 대법원 2017. 1. 25. 선고 2014다220347 판결



종래 엇갈린 하급심 판결이 나온 적이 있지만, 위 대법원 판결에서 다음과 같이 판단 기준을 명확하게 정리하였습니다.

#### 1. 무효사유가 있는 직무발명에 대한 보상 여부

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

## 2. 사용자가 직무발명을 실시하지 않는 경우 직무발명 보상여부

사용자가 제조, 판매하고 있는 제품이 직무발명의 권리범위에 포함되지 않더라도 그것이 직무발명 실시제품의 수요를 대체할 수 있는 제품으로서 사용자가 직무발명에 대한 특허권에 기해 경쟁 회사로 하여금 직무발명을 실시할 수 없게 함으로써 그 매출이 증가하였다면, 그로 인한 이익을 직무발명에 의한 사용자의 이익으로 평가할 수 있습니다.

판결사안에서는, 사용자가 **직무발명을 직접 실시하지 않고 있더라도 사용자 제품이 직무발명 실시제품의 수요대체품에 해당**하여 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 방법으로 전화번호를 검색하는 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.

### 3. 소멸시효 - 사용자가 직무발명을 실시하지 않는 경우

사용자가 직무발명을 실시하지 않고, 또 무효사유가 있는 해당 사안에서도, 대법원은 사용자의 직무발명 보상지침에 “**등록된 권리의 실시결과가 회사경영에 현저하게 공헌하였을 경우, 그 공헌한 정도에 따라 위원회의 심의를 거쳐 대표이사의 재가를 받아 실적보상금을 지급한다**”고 규정되어 있다는 점을 근거로, 소멸시효 중단에 법률적 장애가 있어 소 제기 당시 소멸시효가 완성되지 않았다고 본 원심판결을 그대로 승인하였습니다.

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)