

[직무발명보상청구 - 2] 소송 전 준비사항 및 체크포인트



1. 사용자의 직무발명 활용상황 파악

법원은 설령 사용자가 직무발명을 직접 실시하지 않더라도 어떤 형태로든 이익을 얻는 것으로 인정된다면, 원칙적으로 직무발명자에게 정당한 보상금을 청구할 권리가 있다는 입장입니다. 그러나, 현실적으로는 이와 같은 경우 직무발명자에게 인정되는 보상금은 매우 적은 금액이므로 소송비용을 제외하면 직무발명자가 얻을 수 있는 실질적 보상금은 매우 적습니다.

직무발명보상금 청구소송은 사용자가 직접 그 발명기술을 실시하는 경우이거나, 제3자에게 기술이전 또는 라이선스를 체결한 경우에만 청구하는 것이 바람직합니다. 따라서, 직무발명자는 자신이 발명한 기술이 실제 활용되고 있는지 여부를 먼저 확인하는 것이 필요합니다. 이때 직무발명 기술의 활용과 특허발명의 실시는 많은 경우 중복될 것이지만, 반드시 동일하지 않다는 점도 유의해야 합니다. 원칙적으로 직무발명 보상금은 특허발명

을 전제한 것이므로, 특허청구범위에 기재된 발명기술을 사용자가 실시하는지 여부를 특허법 시각에서 평가해야 정확합니다.

2. 진정한 발명자인지 재확인 및 입증자료 준비

한때는 특허출원서 및 특허증에 발명자로 기재된 자는 진정한 발명자로 추정된다고 보았습니다. 현재 대법원 판례는 직무발명자가 진정한 발명자라는 사실을 입증해야 한다는 것입니다. 사용자는 직무발명보상청구소송에서 종업원 직무발명자를 진정한 발명자가 아니라고 주장하는 경우가 다반사입니다.

직무발명을 단독으로 한 경우라면 거의 문제되지 않을 것입니다. 문제는 공동 발명한 경우인데, 만약 다른 공동발명자들로부터 진정한 발명자로 인정받았던 자료가 있다면 문제 없습니다. 또는 소송과정에서 연구노트 등을 통해 진정한 발명자로 인정될 수 있는 경우도 문제 없습니다.

그러나, 실제 소송에서는 공동발명자 중 다른 동료가 소송을 제기한 직무발명자의 기여를 전면 부인하기도 하고, 연구노트 등 관련 자료를 모두 회사가 보유하고 있기 때문에 그 중에서 본인에게 불리한 자료만 제출하면서 발명자 자격을 다투는 경우가 많습니다. 사용자로부터 있을 이와 같은 공격에 대비하여, 공동 발명자를 미리 만나 상호 이익이

되는 방향으로 협력하는 방안을 협의하는 등 발명자 요건에 관한 충분한 입증준비를 미리 해두어야 합니다.

참고로, 공동발명자들은 직무발명 보상을 자신의 기여율에 따라 안분하는 위치에 있습니다. 공동 발명자들은 사용자에 대해서는 이익을 공유하지만, 상호간에는 기여율로 경쟁하는 미묘한 관계에 있습니다. 신중한 접근이 필요한 이유입니다. 또한, 진정한 발명자에 해당하지 않는 대표이사, 연구소장 등을 명목상 공동발명자로 기재하는 경향이 많습니다. 그와 같은 발명자가 아닌 사람이 발명자에 포함되어 있다면 그만큼 진정한 발명자의 지분이 낮아질 수 있습니다. 따라서, 진정한 발명자가 아닌 명목상 발명자를 대상에서 제외할 수 있는지 여부를 함께 검토해 볼 필요가 있습니다.

3. 특허무효 가능성 체크

최근 대법원 판결에서 특허무효인 경우에도 직무발명보상청구가 인정된다고 하였습니다. 무효법리에 따르면 처음부터 특허권이 없었던 것이나 특허등록 후 오랜 기간이 지나 특허무효라고 판단되었다고 해서 사용자가 그 특허발명으로 인해 얻은 이익이 소급하여 없어지는 것은 아니기 때문입니다.

여기서 특허발명이 공지기술인 경우에는 사용자가 직무발명으로 얻는 독점적 이익이 인정될 수 없으므로 직무발명보상도 인정되지 않는다는 점을 유의해야 합니다. 특허무효 사유에 따라 다르다고 보아야 합니다.

한편, 특허무효인 경우 직무발명보상을 인정하더라도 그 보상금 산정에 그 무효사정을 반영하므로 실제 매우 적은 금액만 보상받게 됩니다.

따라서, 직무발명보상청구소송 전에 특허무효 가능성을 객관적으로 체크하는 것이 필요합니다. 사용자가 특허무효를 주장하는 경우 이에 대한 적절한 반박논리를 미리 준비하는 등 대응방안을 마련해 두는 것이 바람직하기 때문입니다. 잘 대응하여 특허무효 공격을 방어하고, 또 무효가 되더라도 여전히 직무발명보상금을 인정받을 수 있는 근거를 마련할 있을 것입니다.

4. 직무발명보상금액 산정자료 확보

직무발명보상금 액수의 산정은 사용자가 직무발명으로 인해 얻을 이익을 출발점으로 합니다. 사용자의 이익에 관한 모든 자료가 사용자의 수중에 있고, 직무발명자가 이를 확보하기가 매우 어렵습니다. 따라서, 일단 소송이 시작되면 확보하기 어려운 매출관련 자료, 관련자의 진술 등을 미리 확보할 수 있다면 소송에서 유리하게 활용할 수 있을 것입니다. 물론 민사소송법에 따라 회사에 대한 문서제출명령 등을 통해 관련 자료를 법원에 제출

하도록 할 수 있지만, 여러 가지 핑계를 들어 협조하지 않을 경우를 대비하여 회사를 신청할 수 있는 대상자료의 존재, 대강의 내용 등을 미리 확인해 둔다면 소송에서 많은 도움이 될 것입니다. 만약 직무발명이 부품이나 s/w인 경우 완성품의 매출에서 차지하는 비율을 산정할 수 있는 자료를 확보할 수 있는지 여부도 중요합니다.

참고로, 지재권 관련 소송에서 그 대상 지재권의 가치 또는 침해시 손해액 등을 산정하는 것은 현실적으로 매우 어렵기 때문에, 하나의 방안으로 국세청에서 매년 고시하는 각종별 표준 수익율 자료를 활용하는 경향이 있습니다. 예를 들면, 직무발명을 실시하는 제품의 매출을 입증한다면 여기에 평균 업계 수익율을 곱하거나 재무제표의 그 해 영업이익율을 곱하는 방식으로 사용자의 이익을 산정할 수 있습니다. 물론, 이것이 정확하다는 것은 아니지만, 다투는 측에 입증책임이 있으므로 그 과정에서 보다 정확한 이익이 산정될 수도 있고, 그렇지 않다면 비록 부정확하더라도 법원 재량으로 그 액수를 인정하는 것입니다. 이와 같은 자료를 활용하면 경우에 따라서는 직무발명 보상금 액수를 미리 가늠해 볼 수 있을 것입니다.

5. 보상청구소송의 진행 및 기간

민사소송법에는 지재권 소송에 관한 특별재판적 규정을 두고 있습니다. 직무발명보상금 청구의 소는 재판부의 지재권 사건 재판에 관한 전문성이 요구되므로 특별재판적 규정을 활용하여 전문재판부에서 소송을 진행하는 방안이 바람직합니다. 한편, 직무발명보상금

청구권은 10년의 소멸시효를 적용되므로, 소를 제기하기 전에 충분한 준비와 검토를 하는 것이 바람직합니다.

본안소송이고, 소장을 제출하면 이를 상대방에 송달하여 30일 이내에 답변서를 제출할 기회를 주고, 그 후 상호 2,3회의 서면공방을 거친 후, 소 제기일로부터 약 6개월 이후에 변론기일이 지정됩니다. 통상 판결까지는 1년 이상의 시간 필요합니다. 직무발명 소송의 결과는 다른 연구원에 대한 보상 및 사기, 인사관리 체계에 미치는 영향이 지대하므로 회사가 패소할 경우 1심으로 종결될 가능성은 낮고, 대법원까지 가는 경우가 많습니다. 그렇게 된다면 종결까지는 약 3년, 경우에 따라서는 그 이상의 장기간이 필요합니다. 다만, 직무발명자가 1심에서 승소하는 경우에는 그 승소한 보상금을 임시로 받아서 소송비용 등으로 활용할 수 있는 금전에 대한 가집행을 허용하는 경우가 많습니다.

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

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