

직무발명보상, 실시보상 청구권의 소멸시효 쟁점 - 매년 직무발명 실시제품 실적 결산일
아니라 최초 실시일이 기간점: 일본 도쿄지방법원 영화원년(2019년) 11월 6일 선고 평성31
년(와) 제7788호 직무발명보상청구 사건



1. 사용자의 직무발명보상 규정 - 실시보상 조항

(褒賞金の支給)

第10条 会社が職務発明に基づく発明の実施または実施権の許諾もしくは
処分により相当の利益を得たときは、会社は当該発明者に褒賞金を
支給することがある。

회사는 직무발명의 실시 또는 실시권의 허락 또는 처분에 의한 상당한 이익을 얻을 때에는
직무발명자에게 포상금을 지급한다.

2. 직무발명자 주장요지 및 쟁점

회사에서 직무발명을 적용한 제품을 생산, 판매하고 있고, 매년 그 실적에 대한 결산을 하고 있음. 직무발명 실시로 인한 이익은 매년 발생하는 것으로 결산 후 그 이익을 대상으로 보상금을 청구할 수 있음. 따라서 직무발명자의 실시보상금 청구권의 행사가능 시기도 매년 결산시기로 보아야 함. 직무발명 실시 실적에 대한 결산이 10년 전에 완료된 경우는 소멸시효가 완성되었으나 최근 생산, 판매된 제품의 결산 부분에 대한 실시보상금 청구권은 소멸시효가 완성되지 않음.

3. 일본 판결요지 - 최초 실시일부터 소멸시효 기산 + 소멸시효 완성

회사의 보상금 지급의무는 직무발명의 실시로 회사에서 이익을 얻을 수 있을 때부터 기산됨. 매년 영업실적 및 이익의 결산은 보상금 지급방법과 관련된 것이고, 그것이 보상금의 지급여부 자체와는 무관한 것임. 회사의 직무발명 보상금 지급실무 또는 관행이 매년 영업결산 이후라는 증거도 없음.

따라서 직무발명 실시보상금 청구권의 소멸시효는 사용자가 직무발명을 실시하였던 최초일부터 기산되고, 그 이후 최근 실시행위에 대한 실시보상도 마찬가지임. 그로부터 10년이 지나 소멸시효가 완성되었음.

Comment: 특허침해 판단 시 발명의 실시행위 독립의 원칙에 따라 각 실시행위마다 독립적으로 특허침해가 각 성립하고, 그로 인한 손해배상청구권의 소멸시효도 각 침해행위로부터 독립적으로 진행된다고 보는 것과 구별됨.

예를 들어, 11년 전부터 계속하여 직무발명, 특허발명을 실시하는 제품을 생산, 판매하고 있는 경우 - 직무발명 실시보상금 청구권의 소멸시효는 11년 전 권리행사 가능하다는 점에서 시효완성. BUT 특허침해 및 손해배상청구권의 경우 3년 이내 생산, 판매부분은 소멸시효 완성되지 않음. 11 ~ 4년 부분은 단기 소멸시효 완성

そうすると、被告規則に定められた褒賞金の支払時期については、本件発明の実施又は実施許諾等により利益を取得することが可能になった時点、すなわち、特許権の設定登録時又はその実施若しくは実施許諾時のうちいずれかの遅い時点であると解するのが相当である。

(3) これに対し、原告は、被告規則10条は、本件発明の実施がされる限り、各事業年度の決算の結果を踏まえ、毎年4月1日に褒賞金を支払う旨を定めたものであることを前提とし、少なくとも平成20年度及び平成21年度の実施に係る褒賞金については、消滅時効が完成していないと主張する。

しかし、同条は、被告が本件発明の実施等により相当の利益を得たときは、発明者に褒賞金を支給することがあると規定するのみであり、支払時期については一義的に明らかではないというべきであり、同条に基づき、褒賞金の支払時期が毎年4月1日に到来すると解することはできず、また、被告においてそのような慣行や支払実態があったと認めるに足りる証拠もない。

첨부: 일본 판결

변리사25년/변호사17년, 특허심판소송, 민형사소송, 손해배상, One-Stop Service

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