

[직무발명보상청구 - 3] 직무발명자 판단기준: 서울고등법원 2016. 9. 29. 선고 2015나

2053313 판결



특허출원서, 특허공보, 특허증에 모두 발명자로 기재되어 있는 사람이 직무발명보상금 청구소송에서 발명자가 아니라는 이유로 패소하는 경우가 많습니다. 진정한 발명자를 판단하는 것이 쉽지 않을 뿐만 아니라 우리나라 특허실무 관행이 진정한 발명자가 아니더라도 출원인 요구에 따라 특허출원서에 발명자로 기재하는 것이 원인입니다.

발명자가 아니면 직무발명보상금 청구권이 없습니다. 사용자는 직무발명보상금 청구소송에서 원고가 진정한 발명자에 해당하지 않는다고 항변하는 경우가 많습니다. 따라서 직무발명자는 직무발명보상금 청구소송을 제기하기 전에 관련 증거자료를 검토하여 특허법리에 따라 발명자에 해당하는지 여부를 객관적으로 판단해 보아야 쓸데없는 비용과 시간 낭비를 막을 수 있습니다.

발명자 판단에 관한 최근 서울고등법원 판결을 인용하면 다음과 같습니다. "공동발명자가

되기 위해서는 발명의 완성을 위하여 실질적으로 상호 협력하는 관계가 있어야 하므로
(대법원 2001. 11. 27. 선고 99후468 판결 참조),

단순히 **발명에 관한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공**하였거나, 연구자를 일반적으로
관리하였거나, 연구자의 지시로 데이터의 정리와 실험만을 하였거나 또는 자금 · 설비
등을 제공하여 발명의 완성을 후원 · 위탁하였을 뿐인 정도 등에 그치는 것으로는 **부족**
하고,

발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시 · 부가 · 보완한 자,
실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화한 자, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구
체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언 · 지도를 통하여 발명을 가능하게 한 자
등과 같이 **기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여**하기에 이르러야 비로소 공동 발명
자에 해당한다.

한편 이른바 실험의 과학이라고 하는 **화학발명**의 경우에는 해당 발명의 내용과 기술수준
에 따라 차이가 있을 수는 있지만 예측 가능성 내지 실현 가능성이 현저히 부족하여 실험
데이터가 제시된 실험 예가 없으면 완성된 발명으로 보기 어려운 경우가 많이 있는데.
그와 같은 경우에는 **실제 실험을 통하여 발명을 구체화하고 완성하는데 실질적으로 기여**
하였는지 여부의 관점에서 공동발명자인지 여부를 결정하여야 한다(대법원 2011. 7. 28.
선고 2009다75178 판결 참조).

또한 직무발명보상금 청구사건에서 발명자에 해당하는지 여부는 특허출원서의 발명자란
의 기재와 관계없이 실질적 · 객관적으로 판단하여야 하고(대법원 2011. 12. 13. 선고
2011도10525 판결 참조), 그 증명책임은 이를 주장하는 사람에게 있다."

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

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