

[실시보상쟁점] M&A 등 회사변경과 직무발명보상금 채무승계 여부 및 지급의무자 변경

여부: 대법원 2010. 11. 11. 선고 2010다26769 판결



1. 직무발명 당시 사용자 A회사의 책임범위: 원칙적으로 M&A 당시까지 직무발명으로 인해 발생한 사용자 이익 범위로 책임 제한

대법원 판결 - "사용자가 직무발명을 제3자에게 양도한 이후에는 더 이상 그 발명으로 인하여 얻을 이익이 없을 뿐만 아니라, 직무발명의 양수인이 직무발명을 실시함으로써 얻은 이익은 양수인이 처한 우연한 상황에 따라 좌우되는 것이어서 이러한 양수인의 이익액까지 사용자가 지급해야 할 직무발명 보상금의 산정에 참작하는 것은 불합리하므로, 사용자가 직무발명을 양도한 경우에는 특별한 사정이 없는 한 그 양도대금을 포함하여 양도시까지 사용자가 얻은 이익액만을 참작하여 양도인인 사용자가 종업원에게 지급해야 할 직무발명 보상금을 산정해야 한다."

2. M&A 과정에서 직무발명에 대한 가치평가 후 양도한 경우: 직무발명 특허에 대한 양도대금이 있는 경우에는 통상의 기술이전과 동일하게 평가

그 양도대금이 사용자의 이익에 포함됩니다. M&A라고 해서 달라질 것은 없습니다. 이 쟁점에 관한 위 대법원 판결의 관련 부분을 인용하면 다음과 같습니다. “원고와 피고 사이에 피고가 얻을 이익액을 기준으로 하여 이 사건 발명에 대한 보상금을 산정하기로 하는 별도의 새로운 약정이 있었다는 등의 특별한 사정이 없는 한, 이 사건 발명으로 인하여 얻은 이익액만을 참작하여 산정한 직무발명 보상금 상당액을 지급할 의무가 있다. 그럼에도 원심은 이 사건 발명의 양수인 피고에게 발생하였거나 발생할 이익액을 참작하여 피고가 원고에게 지급해야 할 이 사건 양도대금의 액수를 산정하고 말았으니, 여기에는 이 사건 권리의 양도대금 산정에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다.”

3. 직무발명을 개별적으로 양수한 B회사의 책임범위: 원칙적으로 통상의 기술이전과 동일하게 직무발명 보상금에 관한 책임 없음

개별적 기술이전과 구별되는 M&A로 양도인의 채권채무를 모두 포괄적으로 승계한 경우라면 직무발명보상금 청구권도 채무로서 일반 승계한 것으로 보아야 합니다. 이와 같은 경우라면 전 사용자 A는 양도 시점까지 범위에서, B회사는 양도 전 범위에서는 A회사와 연대하여, 그 이후 범위에서는 B 단독으로 종업원에게 직무발명 보상금을 지급할 책임이

있다 할 것입니다.

4. 직무발명 보상금 - 우발적 채무: 반드시 체크할 것

B회사 입장에서는 직무발명 보상금은 예상하지 못한 우발적 채무에 해당할 수 있습니다.

이와 같은 예상하지 못한 채무를 회피하기 위해서는 M&A 과정에서 직무발명에 관한 Due Diligence를 정확하고 철저하게 수행해야 합니다. 현실적으로 전문가에게 관련 업무를 의뢰하여 철저한 Due Diligence를 하는 경우는 거의 없습니다. 만약, M&A대상 기업이 그 핵심 자산이 기술과 IP 중심인 벤처기업이라면 향후 발생할 수 있는 직무발명 보상금으로 인한 우발적 채무의 규모가 심대한 경우도 있을 것입니다. 따라서, 장기적 관점에서 직무발명에 관한 리스크를 철저하게 조사 검토하는 것이 꼭 필요합니다.

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

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