

회사에 직무발명규정이 없는 경우 종업원의 직무발명보상금청구권 행사기간 10년은 언제 기산되어 언제 만료되는가? - 소멸시효 10년의 기산점 - 직무발명의 승계일 기준



직무발명보상금청구권의 소멸시효는 일반 채권과 마찬가지로 10년입니다. 직무발명보상금청구권의 소멸시효의 기산점은 사용자가 종업원으로부터 직무발명에 관한 권리를 승계한 시점입니다.

실무상으로는 직무발명 실시보상 청구권의 기산점이 쟁점입니다. 왜냐하면, 실시보상은 그 실시수익(로열티 수익 등)이 발생하여 실적보상의 근거가 형성된 후에야 종업원 발명자가 청구할 수 있으므로 실적발생을 전제로 하는 실적보상금은 실적발생 전까지 보상금청구권 행사에 장애가 있기 때문입니다. 실적발생 후 보상금 산정이 가능할 때부터 소멸시효가 기산된다고 보아야 마땅합니다.

대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결에서도 “직무발명보상금청구권은 일반채권과 마찬가지로 10년간 행사하지 않으면 소멸시효가 완성하고, 기산점은 일반적으로 사용자가 직무발명에 대한 특허를 받을 권리를 종업원한테서 승계한 시점으로 보아야 하나, 회사의 근무규칙 등에 직무발명보상금 지급시기를 정하고 있는 경우에는 그 시기가 도래할 때까지 보상금청구권 행사에 법률상 장애가 있으므로 근무규칙 등에 정하여진 지급시기가 소멸시효의 기산점이 된다”라고 판시하였습니다.

실제 보상금청구소송은 실적보상을 대상으로 하고, 실적보상금청구권은 언제부터 소멸시효가 진행되어 10년 기간이 경과되었는지, 즉 소멸시효 기산일을 언제로 볼 것인가가 쟁점입니다. 특히 벤처나 중소기업에서 직무발명 관련 사규가 전혀 없었고, 해당 직무발명을 회사명의로 출원하면서도 아무 약정도 없었던 경우가 빈번하고, 직무발명의 승계 여부, 소멸시효의 기산점 등 판단이 쉽지 않은 문제가 많습니다.

이와 같은 상황에 대해 서울고등법원 2015. 11. 5. 선고 2015나10563 판결을 소개합니다. 먼저, 위 판결은 "종업원 등의 의사가 명시적으로 표시되거나 혹은 묵시적 의사를 추인할 수 있는 명백한 사정이 인정되는 경우 이외에는 직무발명에 대하여 그 특허받을 권리를 승계시키는 합의가 성립되었다고 쉽게 인정할 수 없다(대법원 2011. 7. 28. 선고 201112834 판결)"고 전제하고,

나아가 "묵시적 승계의사는 직무발명과 관련된 회사 내에서의 관행, 발명 전후 종업원의 대응 태도 등을 종합하여 판단하여야 한다"고 판시하였습니다.

구체적 사안에 대해서는, "사용자 회사로 하여금 발명을 출원, 등록하게 하였고, 이 사건 직무발명보상금청구소송 제기 직전까지 별다른 이의를 제기하기 아니한 사실을 인정할 수 있으므로, 이 사건 발명의 출원 무렵 특허를 받을 수 있는 권리를 사용자에게 묵시적으로 승계하였다고 봄이 타당하고 그때부터 소멸시효가 진행한다고 보아야 한다"고 판결하였습니다. 사용자에게 유리한 판결입니다.

현행 발명진흥법에서 직무발명보상규정을 두지 않으면 과태료를 부과하는 등 법적으로 강제하고 있음에도 불구하고, 직무발명보상규정을 두지 않은 사용자가 직무발명보상규정을 두고 있는 회사보다 유리할 뿐만 아니라, 발명자 종업원에게는 매우 불리한 판결입니다. 물론 형식적 법적 논리에 따르면 옳다고 볼 수도 있지만, 현행 법률과 정부정책에 반하는 행위를 한 사용자를 더욱 보호하는 결과를 초래하는 판결로서 수긍하기 어려운 점이 있습니다.

**발명진흥법 제15조 제2항 사용자의 직무발명 보상규정 작성 및 공지 의무 조항에도 불**

구하고 사용자의 의무 위반 시 법적 효과 - 제재규정 없음 + 소멸시효 진행 영향 없음:

서울중앙지방법원 2018. 9. 7. 선고 2018가합525915 판결

**발명진흥법 제15조(직무발명에 대한 보상)** ① 종업원등은 직무발명에 대하여 특허등을

받을 수 있는 권리나 특허권등을 계약이나 근무규정에 따라 사용자등에게 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가진다.

② 사용자등은 제1항에 따른 보상에 대하여 보상형태와 보상액을 결정하기 위한 기준, 지급방법 등이 명시된 **보상규정을 작성하고** 종업원등에게 **문서로 알려야 한다.**

**제15조 제2항의 문언적 내용:** 사용자는 (1) 직무발명 보상형태, 보상액 결정기준 및 지급방법 등이 명시된 보상규정을 작성할 의무와 (2) 그것을 종업원에게 문서로 알릴 의무 있음.

**사용자의 의무 이행 위반 시 효과 - 발명진흥법 내 규정 없음**

서울중앙지방법원 판결 사안: 사용자 회사에 직무발명 보상규정 없음 + 사용자의 제15조 제2항의 의무 위반 상황

**사안의 쟁점:** 사용자의 직무발명 보상규정 작성 및 공지 의무 규정에도 불구하고, 사용자가 위 법규정을 위반하여 직무발명 보상규정을 두지 않음으로써 종업원의 직무발명보상 청구권 행사에 있어서 소멸시효 중단사유인 법률적 장애사유가 있다고 볼 수 있는지 여부

**서울중앙지방법원 판결요지:** 직무발명보상청구권 행사에 법률적 장애 없음 - 소멸시효 중단사유에 해당하지 않음

[원고는 이 법원의 변론종결 후 제출한 참고서면에, 원고의 직무발명보상금 청구권이 시효로 소멸되기 전 2013. 7. 30. 법률 제11960호로 개정된 발명진흥법 제15조 제2항, 제4항은 '사용자는 직무발명 보상에 대하여 보상형태와 보상액을 결정하기 위한 기준, 지급방법 등이 명시된 보상규정을 작성하고 종업원에게 문서로 알려야 하고, 사용자는 보상을 받을 종업원에게 그 보상규정에 따라 결정된 보상액 등 보상의 구체적 사항을 문서로 알려야 한다'고 규정하였는데, 피고가 개정된 발명진흥법에 규정된 의무를 전혀 이행하지 아니하여 원고의 청구권 행사에 법률상 장애가 있었으므로, 원고 청구권의 소멸시효는 완성되지 않았다는 주장을 기재하였다. 그러나 개정 발명진흥법의 규정은 정당한 직무발명보상에 관한 사용자의 의무를 강화한 내용일 뿐 종업원의 직무발명보상금 청구권의 행사 요건을 정한 것으로 볼 수 없으므로, 피고의 이와 같은 주장은 받아들일 수 없다.]

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

T. 02-591-0657 E. [kkh@kasanlaw.com](mailto:kkh@kasanlaw.com) H. [www.kasanlaw.com](http://www.kasanlaw.com)