

직무발명 양도일부터 10년 지난 후에도 직무발명보상청구소송을 할 수 있는지? - 직무발명보상청구권의 소멸시효 중단사유 - 법률상 장애사유 + 채무승인 vs 소멸시효 완성 후 시효이익의 포기 구별



1. 직무발명보상청구권 소멸시효 10년의 기산점

직무발명 보상청구권은 그 채권을 행사할 수 있는 때부터 소멸시효 기간이 진행됩니다(민법 제 166 조 제 1 항). 그 권리행사에 법률상의 장애사유, 예컨대 기간의 미도래나 조건불성취 등이 있는 특별한 경우를 제외하고, 원칙적으로 직무발명을 사용자에게 승계한 날부터 직무발명보상청구권을 행사할 수 있습니다. 판례는 늦어도 출원일로부터 행사할 수 있다고 봅니다.

2. 소멸시효 중단사유: 채무승인 - 출원보상금 및 등록보상금 지급

민법 제168조에서 채무승인을 소멸시효의 중단사유로 규정하고 있습니다. 채무의 일부를

변제하는 경우 채무 전부에 관하여 시효중단의 효력이 발생합니다(대법원 1980. 5. 13. 선고 78다1790 판결). 중단된 날로부터 소멸시효는 다시 진행됩니다.

직무발명보상으로 출원보상 뿐만 아니라 등록보상을 하는 경우가 많습니다. 직무발명에 대한 특허등록, 실용신안등록을 완료한 후 등록보상을 하기 때문에 출원일과 상당한 기간 차이가 있습니다. 해외출원 후 개별국가 등록보상의 경우는 더욱 그렇습니다.

직무발명에 대한 출원보상금, 등록보상금, 해외출원보상금, 해외등록보상금 지급은 모두 직무발명보상금의 일부 지급이 분명합니다. 직무발명보상금채무 중 일부 변제로 각 소멸시효의 중단사유 중 하나인 채무승인에 해당할 것입니다.

발생 가능한 경우를 나누어 설명하면 다음과 같습니다.

(1) 사용자가 보상을 전혀 한 적이 없는 경우 특별한 사정이 없다면 직무발명보상청구권은 직무발명승계일, 늦어도 출원일로부터 10년이 경과하면 소멸시효 완성으로 더 이상 행사할 수 없습니다.

(2) 출원보상을 한 경우라면 직무발명보상청구권의 소멸시효 기산일은 출원일이 아니라 출원보상금 지급일로 보아야 할 것입니다. 그 차이가 길지 않을 것으로 실무상 중요하지 않습니다.

(3) 등록보상을 한 경우라면 등록보상금 지급일, 해외등록보상을 한 경우라면 해외등록보상일 중 가장 늦은 날부터 소멸시효가 기산된다고 보아야 할 것입니다. 그 기간 차이가 수년인 경우도 많을 것이므로 실무적으로 매우 중요합니다.

3. 소멸시효 중단사유: 법률적 장애 - 실적보상규정 + 실적보상금 미지급

실적보상 또는 처분보상 규정이 있는 경우, 실무상 직무발명보상청구권 소멸시효의 완성여부가 중요한 쟁점입니다. 법원은 사용자가 **등록보상의 등급심사를 거쳐 등록보상금을 차별 지급하는 경우는 실적보상규정과 동일하게 그 보상금의 지급조건 및 시기를 규정한 것으로서 법률상 장애사유로 인해 소멸시효가 진행하지 않는다고** 봅니다(서울고등법원 2012 나 53644 판결). 즉 실적보상을 하기 전까지 소멸시효는 중단된 것으로 봅니다.

4. 소멸시효기간 경과 후, 소멸시효 완성 후 시효이익의 포기

대전지방법원 2016. 7. 6. 선고 2012가합37415 판결에서, 소멸시효기간 10년이 경과한 후

사용자가 직무발명자에게 등록 및 출원한 특허에 관하여 5,528,260원을 보상금으로 지급하는 내용의 **직무발명보상합의서**를 작성하여 제시한 경우를 시효이익의 포기로 보았습니다. 즉 법원은 "직무발명에 관하여 보상금 5,528,260원을 지급한다는 내용의 '직무발명보상 합의서'를 제시한 사실을 인정할 수 있다. 이로써 피고 D은 이 사건 특허발명에 관하여 시효이익의 포기에 해당하는 **채무승인**을 하였다고 봄이 타당하다"고 판결하였습니다.

5. 해외출원에 대한 출원보상 또는 등록보상 - 소멸시효 중단사유 채무승인

특허권은 각국마다 발생하는 독립된 권리이지만 직무발명보상청구권은 발명으로부터 발생하는 하나의 권리로서 특허권과 구별됩니다. 따라서 다수 국가에 출원 및 등록한 경우 승계일로부터 10 년의 소멸시효기간이 경과된 경우에도 해외출원 등록보상을 받은 최후 일자로부터 10 년 이내라면 소멸시효는 완성되지 않았다고 보아야 할 것입니다. 해외출원에 대한 출원보상, 등록보상을 **소멸시효 중단사유인 채무승인**으로 볼 수 있기 때문입니다.

[사용자 회사법인을 지주회사와 제조회사로 법인분할한 경우 직무발명보상금청구권 소멸](#)

[시효 및 시효이익 포기 인정 사례: 대전지방법원 2016. 7. 6. 선고 2012가합37415 판결](#)

6. 법인분할 + 연대책임

분할회사는 분할 전의 분할회사 채무에 관하여 연대하여 변제할 책임이 있습니다(상법 제530조의9 제1항). 따라서, 직무발명보상금도 특별한 사정이 없는 한 분할회사들은 모두 **연대하여 지급할 의무**가 있다고 판결하였습니다.

7. 시효이익 포기 + 부진정 연대채무 + 분할회사에 대한 효력

"제조판매 담당 피고 분할회사에서 2012. 12. 중순경 원고 직무발명자에게 등록 및 출원한 특허에 관하여 5,528,260원을 보상금으로 지급하는 내용의 **직무발명보상합의서**를 작성하여 제시하였고, 이 사건 특허발명이 포함되어 있으므로, 원고들의 직무발명보상금 청구권의 소멸시효가 중단되었거나, 피고들이 소멸시효 완성의 이익을 포기한 것이라고 주장하였습니다."

법원은 "직무발명에 관하여 보상금 5,528,260원을 지급한다는 내용의 '직무발명보상 합의서'를 제시한 사실을 인정할 수 있다. 이로써 피고 D은 이 사건 특허발명에 관하여 **시효 이익의 포기**에 해당하는 **채무승인**을 하였다고 봄이 타당하다"고 판결하였습니다.

그러나, 피고 D에서 분할된 지주회사 피고 C에 대한 관계에서는 다음과 같이 책임범위가 서로 다르다고 판결하였습니다.

"분할로 인하여 설립되는 회사 또는 존속하는 회사(이하 '분할당사회사'라고 한다)가 상법 제530조의9 제1항에 의하여 각자 분할계획서나 분할합병계약서에 본래 부담하기로 정한 채무 이외의 채무에 대하여 연대책임을 지는 경우,

이는 회사분할로 인하여 채무자의 책임재산에 변동이 생기게 되어 채권 회수에 불이익한 영향을 받는 채권자를 보호하기 위하여 부과된 **법정책임**으로서

특별한 사정이 없는 한 그 법정 연대책임의 부담에 관하여 분할당사회사 사이에 주관적 공동관계가 있다고 보기 어려우므로,

분할당사회사는 각자 분할계획서나 분할합병계약서에 본래 부담하기로 정한 채무 이외의 채무에 대하여 **부진정연대관계**에 있고(대법원 2010. 8. 26. 선고 2009다95769판결 참조),

부진정연대채무에 있어서는 채무자 1인에 대한 이행청구 또는 채무자 1인이 행한 채무의 승인 등 소멸시효의 중단사유나 시효이익의 포기가 다른 채무자에게 효력을 미치지 않는다(대법원 2011. 4. 14. 선고 2010다91886 판결 참조).

따라서, 피고 D이 원고 A에 대한 시효이익을 포기하였다고 하더라도, 그 시효이익포기의

효력은 피고 C에 미치지 않는다."

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

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