

장기적 연구개발과정에서 나온 직무발명의 대부분은 개량발명 - 특허청구범위 근거로 발명구성, 발명자, 실시여부를 엄밀하고 정확하게 판단해야 함 - 개량발명에 대한 직무발명보상금 불인정 사례: 서울고등법원 2013. 7. 18. 선고 2012나64071 판결



1. 사안의 개요

원고 발명자는 대기업 피고회사(사용자)의 종업원으로 재직하면서 기존의 LCD용 세정장비인 P4 HDC를 신형인 P5 HDC로 개조하면서 여러 기능을 개발 또는 개선하였고, 이와 관련하여 피고회사가 등록 받은 특허 기술 가운데 일정 부분을 단독 또는 공동으로 발명하였음을 주장하면서 피고회사를 상대로 직무발명보상금으로 40억 원과 그 지연손해금의 지급을 청구(발명진흥법 15조 1항에 근거)하였습니다.

2. 판결요지 - 발명자 요건

발명자임을 인정하기 위해서는 발명의 기술 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시·부가·보완하거나, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화하거나, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법을 제공하거나 구체적인 조언·지도를 통하여 발명을 가능하게 한 경우 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 이바지하여야 합니다. 따라서, 단순히 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나 일반적인 조언이나 지도를 하는 등 연구자를 일반적으로 관리한 사람이나 협력자 또는 보조자로서 연구자의 지시에 따라 단순히 자료를 정리한 사람이나 실험을 한 사람 또는 자금·설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원·위탁하였을 뿐인 사람 등과 같이 발명의 완성을 원조한 것에 불과한 사람은 발명자에 해당하지 아니합니다. 또한, 발명자로 되기 위해서는 한 사람이 모든 과정에 관여하는 것이 필요한 것은 아니며 공동으로 관여하는 것으로 충분하지만, 여러 사람이 공동발명자가 되기 위해서는 과제를 해결하기 위한 착상과 그 구체화의 과정에서 일체적, 연속적인 협력관계 아래서 각각이 중요한 공헌을 하여야 할 필요가 있습니다.

3. 쟁점 - 발명자 판단

원고 종업원은 피고회사가 등록 받은 특허발명 중 일부를 단독으로, 일부는 다른 연구원

과 공동으로 개발하였다고 주장하였습니다. 구체적으로 특정 세정장치의 구동방식을 변경했다는 등 기존 장치를 개량하거나 변경한 기술내용을 직무발명이라고 주장하였습니다.

그러나, 서울고등법원은 원고가 발명하였다고 주장하는 기술은 해당 특허의 특허청구범위에 기재되어 있지 않다고 판단하였습니다.

직무발명보상금의 청구대상은 특허명세서에 기재된 기술내용 전체를 대상으로 판단하는 것이 아니라 그 중 특허청구범위에 기재되어 있는 기술적 사상을 대상으로 합니다.

통상 특허청구범위를 면밀하게 분석하지 않은 채 그 범위에 포함되지 않는 기술을 직무상 발명했다고 주장하는 경우가 많은데, 엄밀한 의미에서 보면 스스로 패소를 자초하는 것과 다름없습니다. 법원은 위 사건에서 원고가 주장한 기술내용은 특허청구범위에 기재되어 있지 않다는 이유로 원고 청구를 기각하였습니다. 특허법과 직무발명에 관한 법리와 실무를 고려하지 않는 막연한 주장은 이와 같이 허망한 결과를 낳습니다.

위 사건에서 또 다른 쟁점은 원고 종업원이 대상 특허에 관한 세정장치를 처음 개발한 것이 아니고, 장치의 세부적 부분을 변경하는 등 개량했다는 주장입니다. 직무발명이 개량발명에 해당한다면, 처음부터 개량발명과 기초발명의 차이점을 엄격하게 구별한 후, 그

개량발명이 특허청구범위에 기재되어 있는지 여부를 출발점으로 삼아야 합니다.

그럼에도 불구하고, 이 사건에서 원고는 막연히 그 세정장치를 자신이 개발했다는 주장하고, 회사에서는 그 세정장치에 관한 기존 개발자료를 제출함으로써 종업원이 발명자에 해당하지 않는다는 판결을 이끌어 내었습니다. 처음부터 종업원이 실제 발명한 개량발명을 특정한 후, 그것이 회사가 등록한 특허의 청구범위에 반영되어 있는지 여부를 세심하게 검토하고 판단한 후, 직무발명보상금의 청구소송을 제기하는 것이 바람직합니다.

4. 직무발명이 개량발명인 경우 실무적 대응방안

직무발명에서 가장 중요한 출발점은 특허청구범위에 기재된 사항입니다. 이를 무시하고 제품이나 공정에 사용된 기술을 중심으로 두리뭉실하게 주장하면 소송에서 좋은 결과를 얻기 어려울 것입니다.

현실적으로 개량발명이 대부분이고 원천기술을 발명한 경우는 거의 없습니다. 개량발명은 원천기술에 관한 특허와 구분하는 것이 중요하고, 그 개량발명 기술내용을 특허청구범위에 구체적으로 어떻게 기재하였는지가 가장 중요합니다. 따라서, 직무발명보상금 청구소송을 검토할 할 때 기술의 흐름을 파악하고 해당 직무발명의 위치를 객관적으로 파

악해 평가해 보아야 합니다. 개량발명에 맞는 직무발명보상금 청구소송의 전략을 수립해야 합니다. 이때 종업원이 실제 개발한 기술내용도 중요하지만 특허청구범위에 기초하지 않은 막연한 주장만으로는 승소할 수 없습니다. 대상 기술내용이 특허청구범위에 구체적으로 반영되어 있는지 여부를 반드시 확인해야 할 것입니다.

이공계 변호사/변리사, 발명자 중심 보상청구소송, 다년간 업무경험, 소송비용부담 경감

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