

직무발명자 연구원의 전직으로 인한 기술유출, 영업비밀침해 책임추궁 vs 사용자에게 대한

직무발명보상청구소송 - 별개의 독립적 관계 + 영업비밀의 가치 vs 직무발명의 가치: 서

울중앙지방법원 2014. 1. 17. 선고 2013가합13271 판결



직무발명자가 전직하면서 자신이 발명한 기술을 유출한 경우, 사용자의 종업원에 대한 기술유출, 영업비밀침해 책임 추궁에 대응하여 종업원 직무발명자가 반격카드로 사용자 회사에 대해 직무발명보상청구 소송을 제기하는 경우가 있습니다. 이 경우 법원은 양자는 상호 독립적 권리로서 종업원이 회사에 대한 반격카드로 행사하는 것은 허용되고, 서로 모순되는 것은 아니라고 판결하였습니다. 이론상 당연한 내용입니다.

위 판결에서 서울중앙지방법원은 종업원 발명자의 회사에 대한 영업비밀 침해행위를 인정했더라도, 영업비밀과 특허의 내용인 발명의 범위나 내용이 반드시 동일한 것이 아니고, 공동발명자 사이에서도 영업비밀 무단 사용, 공개로 인한 침해가 가능하므로, 공동발

명자로 인정하는 것이 영업비밀 침해를 인정된 것과 모순되는 것은 아니라고 판시하였습니다.

직무발명의 공동발명자로 인정되면 이에 따라 직무발명에 대한 정당한 보상을 받을 권리를 갖습니다. 영업비밀 침해 또는 업무상 배임 등의 불법행위를 저질렀다고 해도 그와 같은 직무발명보상청구권까지 소멸되는 것은 아닙니다.

영업비밀침해 사안에서 불법유출 및 무단 사용으로 인한 권리자의 피해액이 불법행위자의 책임의 경중을 판단하는 중요한 요소입니다. 이는 문제된 영업비밀의 가치와 연결됩니다. 통상 사용자 회사에서는 해당 기술의 가치를 최대한 많이 주장하여, 해당 영업비밀의 유출로 인한 예상 손해가 막대하기 때문에 엄벌에 처해달라고 주장합니다.

그런데, 전직 연구원의 직무발명이 그 영업비밀에 해당하는 경우라면 사용자 스스로 직무발명의 가치를 크게 인정하는 것과 다름없습니다. 전직 연구원이 사용자에게 대해 해당 기술정보에 대한 직무발명보상을 청구하면, 사용자측에서 해당 영업비밀의 경제적 가치를 과도하게 주장하기는 어려울 것입니다. 영업비밀은 정확한 가치평가가 극히 어려운 무형자산이라는 특성 때문에 과장된 가치와 과도한 피해를 주장하는 경우가 많습니다. 종업원 직무발명자가 사용자에게 대해 제기하는 직무발명보상청구소송에서 보상액 산정의

필수요소인 사용자의 이익 부분이 해당 기술정보의 가치를 적절하게 평가하도록 제어하는 수단이 될 것입니다.

정리하면, 회사에서 전직한 연구원에게 영업비밀 침해로 인한 손해배상을 청구하는 경우 그 연구원이 그 영업비밀에 해당하는 직무발명의 발명자라면 회사에 대한 직무발명보상금 청구소송을 반격카드나 협상카드로 제기할 수 있습니다. 동일한 기술을 평가하여 손해액과 보상금을 정할 수 있고, 서로 상계처리도 가능하므로 전직 연구원으로서도 효과적인 방어수단이 될 것입니다.

영업비밀, 기술유출, 경업금지, 전직금지, 민형사소송, 다수사건 A~Z 수행경력

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