

[의약직무발명] 일본 제약회사 아스텔라스 퇴직 연구원의 직무발명보상금청구 승소판결:

일본 오사카지재지방법원 2018. 10. 4. 선고 평성28(와)제4107 판결



사안의 개요

- (1) 피고 회사 - 아스텔라스 (구 후지사와의)
- (2) 원고 - 연구원으로 재직하다 평성 19년(11년 전) 회사합병 당시 퇴직, 공동발명자
4명 중 제1 발명자
- (3) 발명 - 동물용 구충제 신규 화합물, 그 제조방법, 그 용도발명, 평성 16년(14년전)
직무발명 완성 후 승계완료,
- (4) 회사에서 연구원에게 재직 중 직무발명 보상금 지급, 퇴직 후에도 직무발명 보상
금을 정기적으로 지급함, 상당액수 이견으로 본 소송에서 일부청구로서 2억엔(약
20억원) 청구, 1심 판결의 금액 - 4728만엔 (약 4억8천만원) 인정

- (5) 재직 중 직무발명 승계 당시 직무발명 보상규정 내용 - 출원보상, 등록보상만 인정, 실적보상 규정은 없었음, 승계 이후 회사에서 실적보상 규정 도입, 시행
- (6) 회사에서는 새로운 실적보상 규정 시행에 따라 기존 직무발명자들에게도 실적보상금 지급하고 다음과 같은 합의서 작성함
- (7) 직무발명자와 사용자 회사 사이에 체결한 합의서 요지 - 종업원 발명자는 회사로부터 직무발명에 관한 적절한 보상을 받았음을 확인 + 향후 회사에 대해 본건청구에 관한 소송행위 등을 하지 않는다고 확인 + 회사와 직무발명 관련 사항을 원만하게 해결하였음을 확인한다.
- (8) 사용자 회사는 직무발명자 연구원의 퇴직 이후에도 정기적으로 실적보상 여부를 평가하여 3차례 추가 보상금 지급함
- (9) 최종 평성 26년(4년 전) 보상금 지급 통지 (평성 23년부터 25년까지 실적 보상금 명목)
- (10) 직무발명자는 실적보상금 규모가 법에서 정한 "상당한 보상"에 미치지 못한다고 이의 제기함, 민사소송으로 그 상당한 보상금 지급을 청구함

판결요지

- (1) 합의서 중 부정조항에 대한 쟁점 - 법원 판단, 당시까지 발생한 실적보상금을 청구하는 것으로 제한해석, 그 이후 발생하는 실적보상에 대한 추가 청구소송 인정
- (2) 소멸시효 완성여부 쟁점 - 법원은 10년의 소멸시효 기간은 경과되었으나 그 이후 보상금 지급행위 - 채무승인으로 해석, 회사의 소멸시효 완성 주장 배척
- (3) 실적보상금 산정 요소 판단 - 사용자 이익에 대한 직무발명의 공헌도 쟁점, 원고 직무발명자 70 ~ 80% 주장 vs 피고 사용자 회사에서는 직무발명 공헌도 1% 이하, 회사의 공헌도 99% 이상 주장함
- (4) 일본 법원의 판단 - 직무발명 공헌도 7.5%, 사용자 공헌도 92.5% 인정
- (5) 원고 발명자의 공동발명자 중 기여도 80% 인정

첨부: 일본 아스텔라스 사건 - 오사카지재 2018년 판결

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

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