

[직무발명보상] 직무발명 특허에 무효사유가 있는 경우 직무발명 보상금 지급의무 판단

기준: 대법원 2017. 1. 25. 선고 2014다220347 판결, 특허법원 2017. 11. 30. 선고 2016

나1899 판결



엇갈린 하급심 판결이 있었으나 위 대법원 2014다220347 판결에서 다음과 같은 판단기준을 제시하였습니다.

A. (1) 직무발명이 공지된 기술이거나 공지된 기술로부터 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는 등의 **특허무효사유**가 있고, (2) 경쟁관계에 있는 제3자도 그와 같은 사정을 **용이하게 알 수 있어서**, (3) 사용자가 **현실적으로 그 특허권으로 인한 독점적, 배타적 이익을 전혀 얻지 못하고** 있다고 볼 수 있는 경우 (3가지 요건을 모두 충족한 경우) - 직무발명 보상의무 없음

B. 그 외는 단지 직무발명에 대한 특허에 무효사유가 있다는 사정만으로는 특허권에 따른 독점적, 배타적 이익을 일률적으로 부정하여 직무발명보상금의 지급을 면할 수는 없음

C. 다만, 직무발명 특허의 무효사유는 특허권으로 인한 독점적·배타적 이익을 산정할 때 참작요소로 고려할 수 있음

그 이후에 나온 특허법원 2017. 11. 30. 선고 2016나1899 판결에서 위 대법원 판결을 그대로 따라 다음과 같이 판결하였습니다.

사용자 주장요지: 이 사건 직무발명은 선행발명으로부터 용이하게 발명될 수 있으므로 진보성이 부정되는 등 특허등록 무효사유가 있는바, 그와 같은 무효사유로 인하여 직무발명을 통하여 독점적, 배타적 이익을 억지 못하였으므로 직무발명 보상금을 지급할 의무가 없다.

특허법원 판결요지: “설령 이 사건 직무발명이 선행발명에 의해 진보성이 부정되는 무효사유가 있다고 하더라도, 경쟁관계에 있는 제3자도 그와 같은 사정을 용이하게 알 수 있

어서 사용자가 현실적으로 그 특허권으로 인한 독점적, 배타적 이익을 전혀 얻지 못하고 있다고 불만한 증거를 발견하기 어렵다. 따라서 이 사건 직무발명이 무효라서 직무발명 보상을 지급할 의무가 없다는 취지의 사용자의 주장은 받아들이지 않는다.” - 직무발명 보상금청구권 인정

변호사/변리사, 발명자 중심 보상청구소송, 다수사건 A~Z 수행, 소송비용경감 전략

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