

[직무발명보상청구 - 4] 직무발명보상금 + 추가청구포기 및 부제소합의 효력



1. 기본법리

사용자 회사와 직무발명자 종업원이 직무발명보상금에 관하여 “직무발명관련 어떤 보상도 청구하지 않는다. 향후 일체의 민형사상 주장을 하지 않는다.”는 식으로 합의서를 작성한 경우 이는 강행규정을 위반한 계약으로서 원칙적으로 그 효력을 인정하지 않습니다. 다수 학설과 하급심 판결로서 확인된 법리입니다. 아쉽게도 아직 대법원 판결은 없습니다.

2. 서울중앙지방법원 2014. 9. 18. 선고 2013가합535238 판결 소개

A회사 특허관리 규정은 "회사 임직원이 제안한 특허내용이 출원된 경우, 회사가 운영하는 크레딧 제도에 따라 일정한 크레딧을 해당 임직원에게 부여함으로써 직무발명에 대한 보상을 대신하는 것으로 한다"라고 되어 있고,

직원의 퇴사시 서명받은 서약서에도 "회사의 직무발명보상규정에 따라 보상을 받은 경우 위 보상은 적절하고 합리적인 보상 금원이며, 차후 회사로부터 받은 보상 금원과 관련하여 민,형사상 법적 분쟁을 제기하지 않는다는 점에 동의한다"라고 명시적으로 되어 있습니다.

그럼에도 불구하고, 퇴사한 종업원이 A회사를 상대로 직무발명보상금청구소송을 제기하자 사용자 회사는 위와 같은 특허관리규정과 서약서를 근거로 소송요건을 충족하지 못했다고 주장하였습니다.

서울중앙지방법원은 위와 같이 종업원에 불리한 규정은 강행법규 위반으로 무효라고 다음과 같이 명확하게 판결하였습니다. "구 특허법(2006. 3. 3, 법률 제7869호로 개정되기 전 법률) 제40조 및 발명진흥법 제15조는 종업원 등을 보호하기 위한 **강행규정**으로서 위 규정에 따른 **보상금지급을 거절**하거나 **종업원 등의 보상청구권을 부인**하거나 혹은 **정당한 보상액 이하로 감액**할 권리를 사용자 등에게 유보하는 등의 계약은 **무효**라 할 것이다."

3. 예외 - 퇴사 후 직무발명보상청구 분쟁에서 합의로 화해한 경우 - 부제소 합의 사안 :
서울중앙지방법원 2016. 12. 23. 선고 2015가합544755 판결

직무발명자 종업원이 퇴사 후 사용자 회사를 상대로 직무발명보상을 청구하는 과정에 사용자와 직무발명자 사이에 작성한 부제소합의는 유효하다고 본 판결입니다. 분쟁사안에

대한 화해(settlement)계약으로서 재직 중 또는 퇴사시에 작성하는 계약과 달리 취급한 것입니다.

우 판결문을 인용하면 다음과 같습니다. “직무발명보상금에 관한 구 특허법 제40조 제1항 규정이 강행규정으로서, 직무발명 보상금 청구권의 발생, 행사 및 보상금의 정당한 액수에 어떠한 제한을 가하는 계약 또는 근무규정은 무효라는 점은 원고의 주장과 같으나,

이를 근거로 이미 직무발명이 완료되어 구체적으로 발생한 보상금 지급청구권의 액수를 당사자가 사후에 합의한 경우마저도 일률적으로 무효라고 볼 것은 아니고, 그러한 합의 자체의 무효 여부판단은 별도로 이루어져야 할 것인 바,

이를 판단함에 있어서는 그러한 합의에 이르기까지의 과정, 합의가 자유로운 의사에 기하여 이루어졌는지, 합의의 내용 등 합의와 관련된 제반 사정을 모두 살펴보아야 할 것이며, 구 특허법 제40조 제1항 강행규정이라는 점은 그 중 하나의 판단 요소로 고려할 수 있을 뿐이다.”

4. 실무적 시사점

관련 쟁점에 관한 상급심 판결을 기다려야 할 것입니다. 다만, 현 시점에서 실무적 포인트를 정리한다면, (1) 원칙적으로, 직무발명자의 보상금청구권을 침해하거나 제한하는 근

무규정, 재직 중 또는 퇴직시 약정이나 합의는 강행법규를 위반한 내용이라면 계약무효일 것이지만, (2) 예외적으로, 구체적으로 발생한 직무발명보상 청구사안에서 그 보상액수를 사후적으로 당사자가 자유로운 의사로 합의하였고 그 액수 등을 포함한 합의내용이 합리적인 경우라면 그와 같은 사후 합의는 유효한 화해계약으로 볼 수 있을 것입니다.

다시 말하면, 사용자와 직무발명자 사이에 체결한 직무발명보상에 관한 합의를 일률적으로 모두 무효로 볼 수는 없지만, 사전적 합의 중에서 종업원의 직무발명보상청구권을 보장하는 강행규정을 위반하지 않고 유효한 합의로 인정될 수 있는 사례는 극히 적을 것이고, 사후적 합의라고 해도 강행법규를 위반하지 않는 유효한 합의로 인정되려면 특별한 사정이 있어야 할 것입니다. 그와 같은 사례도 실제 많지 않을 것입니다.

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

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