

직무발명보상청구소송 준비사항 및 체크 포인트 몇 가지



1. 관련 특허법리

사용자가 직무발명을 직접 실시하거나 기술이전 또는 license out 하여 사용자에게 이익이 발생하였거나 장래 발생할 수 있는 경우 그 사용자의 이익 중에서 일부를 발명자에게 보상하는 실적보상 또는 실시보상이 실무적 포인트입니다.

기술이전 또는 라이선스 계약의 경우라면 직무발명 특허의 무효여부는 문제될 수 없습니다. 그러나, 사용자 자기실시의 경우에는 특허권자인 사용자가 특허무효를 주장하는 경우도 있습니다. 따라서 특허무효 가능성을 미리 체크해 보아야 합니다.

우선 진정한 발명자를 확정해야만 합니다. 공동발명의 경우 진정한 발명자 사이 각 발명자의 기여율을 확정해야 합니다.

이때 특허청구항을 기준으로 판단하는 것이 매우 중요합니다. 특허발명은 특허청구범위에 기재된 사항으로 정한다는 것이 특허법리입니다. 특허명세서 전체를 기준으로 하는 것이 아니고 특허청구범위의 각 청구항 기재사항을 기준으로 파악되는 기술내용입니다. 예외적으로 특허출원 전 회사에 제출한 직무발명신고서에 기재된 사항도 고려요소가 될 수 있습니다.

사용자의 자기실시 여부도 특허청구범위에 기재된 기술내용을 실제 활용하는 경우에만 인정될 것입니다. 특허청구항을 기준으로 구체적으로 검토해야 합니다. 제3자의 무단실시를 가정하여 특허침해로 판단되는 경우와 다름없습니다.

2. 특허청구범위 기재사항에 근거한 발명자 요건 및 특허무효 가능성 체크

먼저, 특허출원서 및 특허증에 발명자로 기재된 자도 본인이 진정한 발명자라는 사실을 입증해야만 합니다. 통상 사용자는 해당 직무발명자가 진정한 발명자가 아니라고 주장하는 경우가 많습니다. 발명자가 아니라는 점을 입증하면 직무발명 보상금 지급의무를 면

할 수 있기 때문입니다. 따라서, 사용자는 거의 모든 직무발명보상금청구소송에서 해당 직무발명자가 진정한 발명자인지 여부를 철저히 검토하고 공격 가능한 포인트를 모두 제기할 것입니다. 직무발명자는 그와 같은 공격에 대한 사전 대비가 있어야만 합니다.

사용자는 연구노트 등 발명관련 자료를 모두 보유하고 있을 뿐만 아니라 재직 중인 공동 발명자로부터 적극적인 협조까지 얻을 수 있으므로 퇴직한 직무발명자에 비해 훨씬 유리한 위치에 있습니다. 따라서, 직무발명보상금청구소송을 고려하는 종업원 직무발명자는 직무발명의 경위, 구체적 기여내용 등을 미리 체크하고 준비하지 않으면 실제 소송에서 패소할 가능성이 높습니다.

예를 들면, 동료 연구원이었던 공동발명자라도 재직 중 회사를 상대로 하는 소송에서는 회사 이익을 위해 퇴직한 직무발명자의 기여를 전면 부인하기도 합니다. 연구노트 등 자료 중에서 퇴직 연구원에게 유리한 자료는 제출하지 않고 불리한 자료만 골라 제출하면서 발명자 요건뿐만 아니라 그 기여도를 다툰 것입니다.

이와 같은 공격에 대비하여, 소송 전에 미리 동료 연구원, 공동발명자를 만나 상호이익이 되는 협력방안을 협의할 필요가 있습니다. 공동발명자들은 직무발명보상금을 자신의 기여율에 따라 배분 받을 수 있습니다. 따라서, 사용자로부터 직무발명보상금을 받을 수 있

는 같은 입장이지만, 상호간에는 그 기여율에 따라 배분하는 경쟁관계에 있습니다. 신중한 논의와 협의가 필요합니다.

또한, 직무발명보상금소송을 제기하기 전 사용자가 특허무효 주장을 할 수 있는지 등을 미리 체크해 보아야 할 것입니다. 특허발명은 특허청구범위에 기재된 사항을 기준으로 정한다는 점을 다시 강조합니다. 막연하게 본인이 개발한 기술내용을 기준으로 하거나 또는 특허명세서 전체 내용을 기준으로 한다면 부정확하거나 엉뚱한 판단을 할 위험성이 높습니다. 특허청구범위의 각 청구항의 구체적 기재내용을 꼼꼼하게 살펴보아야 할 것입니다.

3. 직무발명의 적용사실 입증

사용자는 직무발명을 실시하여 수익을 내는 경우에도 실적 보상을 지급하지 않거나 또는 지급한 보상이 정당한 보상금으로 보기 어려운 소액인 경우가 대부분입니다. 직무발명자로서는 직무발명보상금청구소송을 통해 정당한 보상을 받으려고 시도하는 것은 당연할 것입니다.

직무발명자는 사용자가 직무발명을 실제 적용하여 수익을 낸다는 사실을 입증해야만 합니다. 이때 특허청구범위에 기재된 발명기술을 사용자가 실시하는지 여부를 특허법리에 따라 판단해야 합니다. 물론 법률에서 직무발명 중 특허 출원하지 않는 기술의 활용에 대한 보상청구도 가능하다고 규정하지만 아직까지 실제 재판사례는 없습니다. 현실적으로 직무발명보상청구소송은 특허청구범위를 기준으로 한 특허발명을 전제로 합니다.

제3자의 무단실시를 대상으로 하는 특허소송에서 특허침해 입증과 판단이 매우 어려운 것과 마찬가지로 사용자의 자기실시 입증과 판단도 쉽지 않습니다. 특히 제조방법발명의 실시여부 입증은 매우 어렵습니다.

특히 사용자가 기술적용 및 실시 관련 자료를 모두 보유하고 있고, 영업비밀 보호 등 다양한 이유로 해당 자료를 법원에 제출하는 것을 거부할 것입니다. 사용자 본인에게 불리한 자료를 자진하여 제출할 것으로 기대할 수 없습니다. 사용자의 비협조에도 불구하고 직무발명 실시를 입증할 수 있어야만 합니다.

직무발명보상금청구소송을 제기하기 전에 사용자의 직무발명 기술적용 사실을 입증할 수 있는 객관적 증거자료를 확보해 두어야 할 것입니다. 제품설명서, 팸플렛, 매뉴얼 등 자

료뿐만 아니라 내부 직원의 진술, 거래처의 확인 진술 또는 샘플 등을 확보할 수 있다면 좋을 것입니다.

4. 매출 및 수익 자료 확보

직무발명보상금액 산정은 사용자가 직무발명으로 인해 얻을 이익을 근거로 합니다. 사용자의 이익에 관한 모든 자료가 사용자의 수중에 있고, 직무발명자가 이를 확보하기가 매우 어렵습니다. 따라서, 일단 소송이 시작되면 확보하기 어려운 매출관련 자료, 관련자의 진술 등을 미리 확보할 수 있다면 소송에서 유리하게 활용할 수 있을 것입니다.

민사소송법에 따라 회사에 대한 문서제출명령 등을 통해 관련 자료를 법원에 제출하도록 할 수 있지만, 여러 가지 핑계를 들어 협조하지 않을 경우를 대비하여 회사를 신청할 수 있는 대상자료의 존재, 대강의 내용 등을 미리 확인해 둔다면 소송에서 많은 도움이 될 것입니다. 만약 직무발명이 부품이나 s/w인 경우 완성품의 매출에서 차지하는 비율을 산정할 수 있는 자료를 확보할 수 있는지 여부도 중요합니다.

참고로, 지재권 관련 소송에서 그 대상 지재권의 가치 또는 침해시 손해액 등을 산정하는 것은 현실적으로 매우 어렵기 때문에, 하나의 방안으로 국세청에서 매년 고시하는 각

직종별 표준 수익율 자료를 활용하는 경향이 있습니다. 예를 들면, 직무발명을 실시하는 제품의 매출을 입증한다면 여기에 평균 업계 수익율을 곱하거나 재무제표의 그 해 영업이익율을 곱하는 방식으로 사용자의 이익을 산정할 수 있습니다. 물론, 이것이 정확하다는 것은 아니지만, 다투는 측에 입증책임이 있으므로 그 과정에서 보다 정확한 이익이 산정될 수도 있고, 그렇지 않다면 비록 부정확하더라도 법원 재량으로 그 액수를 인정하는 것입니다. 이와 같은 자료를 활용하면 경우에 따라서는 직무발명 보상금 액수를 미리 가늠해 볼 수 있을 것입니다.

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

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